

1 商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究

商取引のグローバル化に伴い、商標制度の国際的調和の重要性がますます高まっているが、主要国間においても、制度の実体的側面について、依然として、幾つかの差異が存在している。これらのうち、諸外国では採用されていながら、我が国では採用されていない、三つの課題について、海外諸国(28か国)の制度・運用状況や国内ユーザ・ニーズを調査研究し、我が国への制度導入の必要性について調査研究した。

第一は、音や匂い等の新しいタイプの商標の保護である。保護対象とした場合の法的課題、審査等の運用面について検討した。

第二は、コンセント制度である。平成8年商標法改正時の導入見送りの理由を検討し、我が国に導入した場合の制度の在り方を議論した。

第三は、ディスクレーマー制度である。我が国においては、大正10年法において権利不要求制度が採用されていたが、その後廃止されている。その経緯を踏まえ、我が国への導入必要性を検討した。

I 新保護対象に関する法律的検討

1 各国の状況

音、匂い、色彩のみ、等の新しいタイプの商標(以下、新商標という)の保護に関して海外24か国を調査した。欧米、オセアニア諸国においては、色彩のみ又は音の標章(mark)を保護対象としている国が多い一方で、匂いの標章については、欧州司法裁判所(the Court of Justice)の判断を待っている国や、登録を認めていない国も見受けられる。アジア諸国においては、ほとんどの国が新商標を保護の対象としていない。

米国、欧州連合(EU)、フランス、ドイツ、英国について、以下、詳細に述べる。

(1) 米国

(i) 色標章については、色彩の組合せの場合も、単一の色彩も、商標として登録可能である。登録のためには、本質的な顕著性又はセカンダリー・ミーニングを獲得したことを当事者が主張する必要がある。また、非機能性を有することが必要である。

(ii) 音の標章は、セカンダリー・ミーニングを獲得することが必要であるが、登録可能である。

(iii) 匂い標章は登録可能である。匂いについては、属性、機能性、記述性が問題になり、使用される商品に関して独創的なものでなければならないとされている。

(2) EU

(i) 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、色彩(単一色、あるいは色彩の組合せ)のみからなる標識(sign)が共同体商標として保護されることを認めているが、単一色については、一般的に識別性を欠くものと評価し、保護を否定する傾向にある^{(*)1}。

現在、オランダの最高裁判所(Hoge Raad)が、欧州司法裁判所に対して、単一色の識別性等に関する先決判断を求めており^{(*)2}、その帰趨が注目される。

(ii) 音の商標(sound trade mark)については、OHIMの審査基準(Guidelines Part B 8.2)で認めており、その写実的表現の方法として記譜法を例示している。

(iii) 匂いの商標は、登録例はあるが^{(*)3}、現在は、写実的表現の欠如を理由に、OHIMは常に拒絶しているようである。

現在、ドイツ連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)が、欧州司法裁判所に対して、匂いの標識についての視覚認識可能な表現に関する先決判断を求めており^{(*)4}、注目される。

(3) フランス

(i) 色の表彰は、色彩の配列、色彩の組み合わせ及び色調について認められている(1992年法L711-1条(c))。

(ii) 音の標識は、簡単な音響、楽句、リズムの連続が含まれ(1992年法L711-1条(b))、保護されるためには顕著性が必要である。

(*)1 In re Orange Personal Communications Services Ltd., OHIM Third BoA, Feb.12, 1998, Case R7/1997-3, 30 IIC 197 [Orange]; In re WM. Wrigley Jr. Co., OHIM Third BoA, Dec.18, 1998, Case R122/1998-3, 31 IIC 329 [Light Green]; In re Ty Nant Spring Water Ltd., OHIM Third BoA, July 20, 1999, Case R5/1999-3, 31 IIC 1010 [Colour Cobalt Blue].

(*)2 Libertel Group v. Benelux Trademark Office C-104/01 - Estelle Derclaye, *ECJ to Decide 'War of Colours' Between Belgian, Dutch Supreme Courts*, WIPR 15, p.11 (May, 2001).

(*)3 In re Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, OHIM Second BoA, Feb.11, 1999, Case R156/1998-2.

(*)4 Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, C-273/00, Schlussantraege des Generalanwalts Colomer, 6.11.2001.

(iii) 匂いの標識は、フランス商標法の要求する視覚表示が不可能であり、客体を知覚し得る可能性もないとされており、したがって、登録が不可能であろうとされている。

(4) ドイツ

(i) 色彩のみからなる標識の登録可能性が肯定されている^(*)5)。

(ii) 音の商標は、1995年商標法の施行より約200の音響商標の出願がなされ、約90%が登録されているようである。

(iii) 匂いの標識が商標登録を受けることができるかどうかについては、特に商標の写実的表現の可能性の問題から、明らかではない。

(5) 英国

(i) 色彩のみからなる標識が商標となり得ることは肯定されている^(*)6)。

(ii) 音響からなる標識が商標となり得ることは肯定されている^(*)7)。

(iii) 匂い商標については、写実的表現の問題から、英国特許庁は登録に消極的な態度を示している^(*)8)。

2 我が国商標法の検討

(1) 現状

我が国商標法2条1項は、商標を、視覚によって認識できるものに限定している。したがって、視覚以外の感覚によって認識されるものである、音響商標や匂い商標、味商標、感触商標は、商標制度において保護されないということになる。

さらに、視覚によって認識されるものではあるが、色彩のみからなる標識も保護されない。

(2) 我が国の新商標保護のニーズ

国内企業アンケートの結果、新商標を海外で使用する企業は2%であった。また、新商標を必要とする企業は18%であり、これらの結果から見ると、新商標の保護の需要は大きいとは言いがたい。

(3) 立法的検討

仮に、色彩や匂い等を商標法上の商標として保護しようとする場合、どのような改正がなされるべきかを考察した。

(i) 色彩のような、視覚によって認識される標識については、単に商標法2条1項に追加すれば足りると思われる。視覚によって認識されない標識についても、個別的に商標法2条1項に追加するという方法も可能であるが、特に保護すべきでない形態の標識がないのであれば、商標を共同体商標規則^(*)9)や商標指令^(*)10)のように包括的に定義するのが適切であろう。

その場合、商標の要件としては、まず、自他商品(役務)の間に識別性があることが必要である。また、登録制度上、登録を受ける商標自身を特定できることが必要となる。

(ii) 商標法2条3項は、商標の「使用」を個別具体的に規定している。匂いや音響等を保護するのであれば、「使用」の定義は改正されなければならないが、その方向は、現行法に個別具体的な行為を追加するものと、包括的な使用概念を導入するもののいずれかとなる。

II 新保護対象に関する運用面での課題

1 新商標についての願書への記載方法

(1) 各国の状況

新商標が商標登録出願された場合にどのように特定されているかについて、各国の状況を検討した。商標登録出願での、色、音及び匂い商標について例示する。

(i) 色彩の商標

色彩自体の特定に関しては、色彩を言葉で表示したものが多い。① 物品又は物品の包装が特定の色彩を有すると表示したもの(例US:RN2143835)、② 物品の特定の一部分が特定の色彩を有すると表示したもの(例US:RN2248445)、③ 日本と同様に、文字・図形等と色彩を組み合わせたもの(例US:RN2097284)などがある。

(ii) 音の商標

① 音階コードによって表記したもの(例US:RN2315261)、② 譜面によって表示したもの(例DE:AP2276238)、③ 音の種別を言語で置き換えて表示したもの(例US:RN1746090)、④ 音として表現されるフレーズを表示したもの(例US:AP78013907)等が例示できる。なお、カセット・テープ等の別の媒体が提出されている場合もある。

(iii) 匂いの商標

匂いの商標登録(出願)の例は少なく、今回の調査では、特定の匂いを言葉に置き換えて表示したものが発見された(例US:RN1639128)。

(2) 願書への記載方法

色、音及び匂いの商標について、願書に記載する具体的な方法としては、次のような手段も考えられ、今後の検討が必要となる。

(i) 色の商標

標章に色が付された状態のイメージ・データを電子出願し、特許庁で、そのデータで同一商標を特定するということが妥当ではないかと考える。また、参考情報として、色を特定す

(*)5) BPatG 15.7.1998, GRUR 1999, 61, 30 IIC 812 [Aral/Blau].

(*)6) Trade Marks Registry Work Manual, Chapter 6, 2.3.5 Colour marks.

(*)7) Trade Marks Registry Work Manual, Chapter 6, 2.3.6 Sound marks.

(*)8) Trade Marks Registry Work Manual, Chapter 6, 2.3.8 Smell marks.

(*)9) Council Regulation (EC) No.40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, O.J. L11, 14.1.1994 p.1.

(*)10) First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States to trade marks (89/104/EEC), O.J. L40, 11.2.1989, p.1.

る記号(言葉による色名称、マンセル値、パントーン値等)をも記載させるようにすることも検討されるべきである。

(ii) 音の商標

音をコンピュータ・ソフトウェアの「音声ファイル」に記録して電子出願し、特許庁で、その音声ファイル・データで同一商標を特定するということが妥当ではないかと考える。

(iii) 匂いの商標

匂いは新商標の中で最も特定が困難なものである。外国の例のように、言葉による説明によらざるを得ないと思われるが、現段階では、客観的に他の新商標と同様程度に匂いの商標を特定する手段が存在しない。

(3) 権利の範囲との関係

以上の状況、及び我が国における電子出願の導入状況からすれば、技術的には、匂いを除く他の新商標については、ほぼ一義的に商標が特定できる。

そうすると、商標の同一性の範囲、すなわち、商標権の専用権(商標法25条前段)に関しては、出願時点になされた電子出願によって特定された範囲によって、一義的に特定することが可能となるものと考えられる。これは、現在の商標法の実務とも合致したものであり、特段の疑義は生じないものと思われる。

2 識別力の有無の考え方

色、音及び匂いの商標の識別力については、以下のように考えられる。

(1) 色の商標

我が国の商標法によれば、色彩のみからなる商標は認められていない。色彩は、本来、何人も自由に選択して使用することが許されるものであり、かつ識別できる単色の色彩の数には限りがある(色彩の枯渇論)からである。また、通常、色彩自体は、識別手段として用いられておらず、出所の表示としての機能がないと考えられるからである。

これらの点を考慮すれば、審査の段階で一律に判断するよりは、実際問題になった段階で、当事者双方の主張・立証をみて、当該色彩を保護するかどうかを判断すべきとも考えられる。

(2) 音・匂いの商標

音や匂いの商標は、視覚的に表現される伝統的な標章(文字、図形等の標章)と異なり、それ自体は視覚的に表現することはできない。

(i) 音を、視覚的に表現し、かつ、特定する方法として、記譜法、ソノグラム等がある。審査においては、演奏又は楽譜の比較により、客観的に音の類否を判断することが可能である。

(ii) これに対し、匂いを、視覚的に表現し、かつ、特定する方法として、ガス・クロマトグラフィーや高速液体クロマトグラ

フィーによる図表等があるが、いずれも正確性の点で問題がある。

(iii) 以上の点を考慮すれば、識別力の観点から、音については、商標法の対象とするが、匂いは、審査になじまず、商標法の対象とすべきでないとする。

(3) 識別力

(i) ありふれた音・匂いの識別力の判断について

一つ又は二つの音符のみからなる音のように、ありふれた音は、そもそも識別力を有しないので登録されない(商標法3条1項5号)。

商品又は役務との関係で出所識別力を欠く音もあり得るので、この観点からも識別力を判断することが必要である。また、商品や役務の特性及び特徴(属性)として備わっている音は、その商品又は役務と関連させて商標登録が認められないとすべきである。

(ii) 使用により識別力を得た場合のみ登録とすべきか

音の商標の場合だけ特に使用により識別力を得た場合のみ登録とすべき理由は存在しないので、伝統的な標章と同様に考えられる。

(iii) 識別力のない物体と識別力のある音等の結合商標について

識別力のない物体と識別力のある音の結合商標は理論上考えられる。このような結合商標が出願された場合は、識別力のある音の部分のを要部として取り扱い、判断すればよい。

3 類否判断の考え方と対応

(1) 現在の通説

二つの商標の類否は、外観、称呼、観念を判断要素として対比することによって行われる。

色、音及び匂いの商標についての類否判断については、現在の判例・通説の採用する判断の基準、及び観察の方法を用いて、それぞれの商標の特徴を加味して行われればよいと考える。

(2) 色、音及び匂いの商標における類否判断

(i) 色の商標(色彩商標)について

色の商標については、上記判断の三要素中、称呼の検討は省かれる。

色彩商標においては、「外観の類似」とは、視覚を通して色彩を観察した場合、両商標が相紛らわしいことをいい、「観念の類似」とは、色彩から一定の意味(暗示、印象を含む。)を把握する場合、その意味(暗示、印象)において、両商標が相紛らわしいことをいうこととなる。

そして、通常は、両商標が、外観、観念のいずれかにおいて、相紛らわしい場合、両商標は類似すると認定することになる。

(ii) 音の商標(音響商標)について

① 音の商標においては、視覚的商標ではないから、三要素のうち、外観の検討は省かれる。

また、いわゆる「称呼」を類否判断の要素とすることは適切ではなく、「称呼」に代わるものとして、「音」自体が類否判断の要素とされるべきである。

② 音の商標においては、「音(称呼)の類似」とは、音自体において、両商標が相紛らわしいことをいい、「観念の類似」とは、音から一定の意味(暗示、印象を含む。)を把握する場合、その意味(暗示、印象)において、両商標が相紛らわしいことをいうこととなる。

そして、通常は、両商標が、「音自体(称呼)」、「観念」のいずれかにおいて、相紛らわしい場合、両商標は類似すると認定することになる。

③ 音の商標の問題点

(a) 視覚的表現と類否判断について

出願人が、音の商標において、「音」が「ライオンの吼え声よりなる」と説明(文章化)したからと言って、「音」から「ライオンの吼え声」が観念(暗示、印象)されるとは限らないというべきである。「視覚的表現」は登録のための要件であるにすぎないから、類否判断は「音」自体(音の商標)について行われることとなる。

(b) 音の商標と文字商標との類似

文字商標の「称呼」と音の商標の「音」とが音響として相紛らわしい場合(音響の類似)は、両商標は類似するといえる。

また、音の商標の「音」から把握される観念(暗示、印象を含む。)と、文字商標から把握される「観念」とが相紛らわしい場合(観念の類似)も、両商標は類似するといえる。

(iii) 匂いの商標について

① 匂いの商標においては、視覚的商標ではないから、三要素のうち、「外観」は類否判断における要素から省かれる。

また、「匂い」自体を商標とするものであるから、いわゆる「称呼」を類否判断の要素とすることは適切ではない。

② 匂いの商標においては、「匂いの類似」は、「匂い」自体において、両商標が相紛らわしいことをいい、「観念の類似」とは、「匂い」から一定の意味(暗示、印象を含む。)を把握する場合、その観念(暗示、印象)において、両商標が相紛らわしいことをいうこととなる。

そして、通常は、両商標が、「匂い自体」、「観念」のいずれかにおいて、相紛らわしい場合、両商標は類似すると認定することになる。

Ⅲ コンセント(同意書)制度

1 各国の状況

(1) コンセント制度の概要

コンセント制度は、その対象によって、(i) 先願又は先登

録商標との抵触に係るコンセント、(ii) 未登録周知商標との抵触に係るコンセント、及び、(iii) 他人の氏名との抵触に係るコンセントに分けることができる。

このうち、(i) 先願又は先登録商標との抵触に係るコンセントについては、① コンセントを全く認めない法域、② 相対的拒絶理由の審査を行い、コンセントによる拒絶理由の克服を認める法域、③ 絶対的拒絶理由の審査しか行わないため、いわば「隠れた」コンセント制度が採用されていると評価できる法域の三つに分類される。

さらに、②の法域は、コンセントがあっても、混同のおそれがない場合に限って登録を認めるとする「留保型コンセント制度」と、コンセントさえあれば、相対的拒絶理由の克服を認める「完全型コンセント制度」に分離できる。

(2) 各国の実施状況

各国の状況は、以下のように分類することができる。

(i) コンセントを一切認めない国

日本、アルゼンチン、中国、インドネシア、タイ。

(ii) 相対的拒絶理由の審査実施国

① 留保型コンセント

オーストリア、カナダ、スペイン、スウェーデン、(ノルウェー)、米国、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、インド、マレーシア、シンガポール。

② 完全型コンセント

英国。

(iii) 「隠れた」コンセント

OHIM、ドイツ、フランス、スイス、ベネルクス、デンマーク。

2 我が国の状況

(1) ユーザ・ニーズ

本調査研究における国内アンケート調査の結果、我が国の企業で、海外でコンセントを利用した企業は18%、コンセント制度を必要と考える企業が39%で、不要とする企業よりも多かった。

3 我が国でのコンセント制度導入の是非と制度の在り方

(1) 平成8年商標法改正時の導入見送りの理由

工業所有権審議会商標問題検討小委員会でコンセント制度の導入が検討されたが、以下の理由により見送られた。

(i) 一般的出所の混同に関する審査(商標法4条1項11号)を行わないこととすると、具体的出所混同の有無について(同法4条1項15号)、特許庁が厳密に審査すれば、審査負担が増大し、処理の大幅な遅延を招き、他方、簡便な審査にとどめれば、具体的混同のおそれの生ずる商標の登録を認めることになりかねない。

(ii) コンセント制度を導入した場合、拒絶理由通知を受け

た時点でその引用商標の権利者とコンセントの交渉を始めることになるが、交渉に時間が掛ると、審査処理が遅延しかねない。

(iii) 我が国の類似の範囲は諸外国に比べて狭く、コンセント制度が機能する余地は少ない。

(iv) 類似商標を先行登録商標権者の下でいったん登録し、それを譲り受ければ、権利の取得は可能である。類似商標の分離移転により併存を認めることになると、一の権利者の新たな商標出願についてけり合い^(*)が発生する可能性があるが、これを予防するためにコンセントが必要であるとの見解に対しては、けり合いが生ずる可能性がある類似商標の移転は行われなければならないはずであり、そのようなリスクの救済を考える必要はない。

(2) 平成8年改正でコンセント制度導入が見送られた理由の検討

(i) 具体的出所混同の審査負担増大による審査遅延について

「留保型コンセント制度」を採る国では、コンセントがあっても、なお「混同のおそれ」の審査を行う。この混同要件が我が国の商標法4条1項15号に対応するものであることを前提としているようであるが、この前提は十分に検討されていないと思われる。

コンセント制度と同法4条1項11号ないし15号の登録要件の関係をどうとらえるか、さらには、同法4条1項15号の登録要件をいかなるものととらえるかの検討を踏まえた上で、コンセント制度を導入した場合の同法4条1項15号の審査負担の増大について議論すべきと思われる。

(ii) コンセント提出待ちによる審査遅延の問題

相対的拒絶理由の審査を行い、コンセント制度を有する他の諸国においても、同様の問題があるはずである。したがって、各国特許庁の実務を調査し、審査処理の遅延を防止するという観点から、コンセントの提出期間等について妥当な制度の在り方を検討すれば、克服し得る問題であろう。

(iii) コンセント制度導入のニーズの欠如

我が国においてはコンセント制度の機能する余地が少ないという理由について、仮に、諸外国に比べて類似の幅が狭いのであれば、コンセント制度の利用者数は大きなものにはならず、審査処理の遅延を懸念することはないだろうし、また、ユーザ・フレンドリーという観点から、必要とするユーザのためにコンセント制度を導入してしかるべきとも考えられる。

(iv) 他の採り得る手段の存在

積極的理由なしに、ユーザに類似商標の分離移転のような煩雑な手続を強いるのは妥当でない。

さらに、審議会報告書で、類似商標の分離移転によるけり

合い現象を予防するため、コンセント制度を導入すべきだと提案されたが、時代の変化に合わせて商標の構成を変更できるようにするためにも、この提案を再評価すべきと思われる。

以上に述べたことからすれば、平成8年改正の際、コンセント制度導入を見送る理由として挙げられた根拠は、いずれも決定的なものではない。国際調和及びユーザ・フレンドリー確保の観点から、コンセント制度導入に向けて再検討する余地は十分あるといえるだろう。

(3) 我が国のコンセント制度の在り方

仮に、コンセント制度を我が国に導入するとした場合、英国の「完全型コンセント制度」、又は米国に代表される「留保型コンセント制度」がモデルとなると考えられる。

商標制度は、営業者の信用とその蓄積過程を保護するという私益的側面と、需要者の混同を防止するという公益的側面の両面を有している。どちらを重視するかによって、取り得る制度が決定される。

完全型コンセント制度とは、当事者のコンセントの提出があれば、相対的拒絶理由の審査を一切せずに登録を認めるという、私益的側面を重視している制度といえる。一方、留保型コンセント制度とは、コンセントを尊重するとしても、混同のおそれがある場合には登録を認めないとする制度である。公的側面を重視すれば留保型を採用することになる。

さらに、周知商標との抵触に係るコンセントの検討も必要である。

これらの検討を通じて我が国の制度を設計していくこととなる。

IV ディスクレーム(権利不要求)制度

1 ディスクレーム制度とは

ディスクレーム制度とは、商標が一般的あるいは識別力のない要素を含む場合に、かかる要素の使用に対しては独占権を主張しないとす権利の不要求を宣言し、これが登録された場合に、権利の不要求がなされた要素について権利主張を行うことができないとする制度をいう。

2 各国の実施状況

(i) ディスクレーム制度を採用している国

① 法律で採用している国

OHIM、英国、デンマーク、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、米国、カナダ、オーストラリア、香港、インド、マレーシア、シンガポール、タイ等。

ただし、OHIM、英国は、実務的にほとんど用いられていな

(*)11) 異なる権利者に移転された類似商標の一権利者が、時代に合わせた商標の発展のため、自己の商標に類似した商標を出願しても、他の権利者の商標と類似することを理由に拒絶されることになる。こうした例をけり合いという。

い。

② 実務で採用している国

アルゼンチン、中国、インド等。

(ii) ディスクレーム制度を採用していない国

① ドイツ、フランス、オーストリア、スイス、イタリア、ロシア、ニュージーランド、インドネシア、韓国等。

② ディスクレーム制度の代替措置のある国

ニュージーランドでは、識別力のない部分を削除するように商標を補正することができる。中国も、ニュージーランドと同様な実務を採用しつつ、ディスクレーム制度も採用している。

3 我が国における権利不要求制度

(1) 権利不要求制度の歴史と廃止理由

我が国において、大正10年商標法で権利不要求制度を規定しており、現在の昭和34年法により廃止されるまで採用していた。昭和34年法により廃止になった理由は以下のとおりである。

① 「商標の要部と認められるおそれがある部分」の文言の解釈が困難であり、審査においても「要部」の認定について実際上問題があったこと、

② 権利不要求制度を利用して、実質的には特別顕著性のないものが登録されるという弊害があったこと、

③ さらに、権利不要求部分については、民事上の損害賠償請求範囲と刑事上の責任範囲が異なるのではないかと疑問が提出されたこと、
等が挙げられる。

4 我が国におけるディスクレーム制度再導入の議論

(1) ユーザ・ニーズ

本調査研究において実施した国内アンケート調査から、16%の企業が実際にディスクレーム制度をアジア諸国を中心に利用していることが判明した。

また、主に利用している企業は、資本金が100億円以上の大企業が多かった。

我が国においてもディスクレーム制度を導入すべきか否かについての質問に対し、必要とする回答(32%)が不要とする回答(24%)を上回っており、その必要性が高いと思われる。

(2) 我が国のディスクレーム制度導入賛否論の整理

昭和34年の権利不要求制度廃止理由を踏まえ、現状における導入賛否論を整理した。

(i) 権利の明確化について

① 導入論: ディスクレーム制度は、商標権の権利関係を明確化するのに役立つし、また、審査上の便宜からも有益である。

② 不要論: 先後願の審査、権利侵害の場面における独占権の範囲認定に関する実務が確立し、社会通念が形成されているので、ディスクレーム制度を採用しなくても、実際にはさほどの弊害や混乱はない。

また、登録時の判断を固定するより、具体的な問題が生じた各々の場面で、その必要に応じた関係者、当事者双方が具体的に判断する方が、場面に応じた適正な判断が期待し得る。

(ii) 審査への影響

① 導入論: 権利の明確化のところでも述べたように、審査上の便宜からも有益である。

② 不要論: 我が国においては、連合商標制度の廃止、付与後異議申立制度への移行などにより、審査促進が図られ、実務的にも速やかな処理が実現されている。ディスクレーム制度の採用は、かかる審査促進の流れに逆行する。

(iii) 国際調和の観点

① 導入論: マドリッド・プロトコルに基づき我が国を領域指定した国際商標登録出願において、国際出願人がディスクレームを行っている場合、我が国における権利侵害の問題についても、自ら権利を主張しないとする当該商標権者の意思にそって、権利行使を制限すべきと考えられる。

② 不要論: マドリッド・プロトコルの共通規則の改正により、基礎登録等がディスクレームを伴っていないくとも、国際登録出願人が願書の商標の記載に任意的にディスクレームを記載できるようになるので、我が国でディスクレーム制度を採るメリットは減じられる。

さらに、国際的には、むしろディスクレームの適用に消極的な方向にあるともいえる。例えば、英国においては、強制的なディスクレームの要請から出願人の自発的選択による任意的なものに改正されている。米国においてもディスクレーム制度の廃止に関する検討もなされている。

(iv) 導入すべき制度

① 導入論: 英国の任意的なディスクレーム制度を採用すれば、審査の遅延の問題は解消され、近年における商標の国際的調和の問題にそうことができる。

② 不要論: 強制的又は任意的なディスクレーム制度はいずれも問題がある。前者は、本来登録可能な出願について、この認定の当否のみを問題として意見書を提出して反論等を余儀なくされる。また、後者については、ディスクレームされていない場合には、独占権として認められているかのように誤解するおそれもある。

(v) その他

導入論: ディスクレーム制度の存在は、異議申立、無効審判手続において、当事者が互いに容認すべき条件の一手段にもなり、コンセント制度と共に、当事者間の紛争を解決する仕組みを提供する手段になり得るものである。すなわち、

ディスクレーマー制度は私的自治に資するものである。

今後は、これらの論点について十分議論し、ディスクレーマー制度を我が国に採用するか否かを、新しい視点から検討する必要があると思われる。

5 我が国の新しいディスクレーマー制度の試案

ディスクレーマー制度を我が国に導入する場合の制度設計について検討し、それらの基本課題を踏まえ、法律の改正事項を議論した。

(1) ディスクレーマーによる商標権の効力、特に既登録商標との類否問題

ディスクレーマーされた商標権の効力については、制度を採用している海外諸国でもその解釈に差があり、国際的に統一された取扱いが必ずしもある訳ではない。

商標の類否の検討に当たっては、権利不要求部分をも含めて商標全体としての類否を決するべきである、と考える。

ディスクレーマーは、商標権の登録法上の効果、すなわち登録商標と抵触する商標の登録を排除する効果を放棄するものではない^(＊12)。したがって、登録があった以上、ディスクレーマーがなされた商標でも、類否の判断に当たっては、商標を全体として比較検討すべきことは、一般の場合と異ならないと考えられる。

また、判例も、商標の類否の検討に当たっては、権利不要求部分をも含めて商標全体としての類否を決するべきであるとしている^(＊13)。

(2) 不登録要件とすべきか

ディスクレーマー制度を、任意的なものにし、商標の一部に含まれる識別力を有しない部分、あるいは疑義を有する部分についてディスクレーマーをしていなくても、不登録要件とはならないとすべきと考えられる。

(3) ディスクレーマーを商品・役務ごとに認めるか

ディスクレーマーを商品・役務ごとに認めるか否かの問題も、出願人あるいは商標権者の自由な意思にゆだねるべきものとする。我が国は多区分制を採用していることから、識別力の有無について問題とならない指定商品及び役務を含むすべてについて権利不要求とすることは、出願人等に酷となると考えられる。

(担当:主任研究員 入江 伸一)



(＊12) 網野誠著『商標』(第5版)435頁(有斐閣、1999)。

(＊13) 東京高判昭和43年3月28日昭和41年(行ケ)101号。