

2 21世紀の商標制度構築に向けた調査研究

我が国の現行商標法は、昭和34年の公布以来、数次の改正を重ねてきたが、これまでは、必要な要件を追加するための技巧的な条文改正が多く、今後、抜本的な改正が望まれている。

本調査研究では、ブランドの戦略活用を一つの切り口として、現行商標法を抜本的に改正するために検討が必要な、以下の8つの主要論点について課題を整理・検討した。

第1は、「商標」の定義として「識別機能」の追加、第2は、音、色彩、匂いからなる商標の保護、第3は、「電気」の商品商標を認めるか否か、第4は、「小売」の役務商標を認めるか否か、第5は、包括的な「使用」の定義の導入、第6は、音声による使用を2条3項における「標章の使用」とすべきか否か、第7は、コンセント制度の導入、第8は、防護標章制度の見直しである。

I 序

我が国の現行商標法は、昭和34年に公布され、以来、登録商標の使用義務の強化、サービスマーク登録制度の導入、また、ニース協定、商標法条約、マドリッド協定議定書等の諸条約への参加など、内外情勢に対応すべく数次の改正を重ねてきたが、技巧的な条文構成に必要な要件を追加するに止まっている。一方、我が国の手本となった英国やドイツの制度は1988年のEC指令に沿う形で、抜本的な改正を行っていることもあり、我が国の法律改正の必要性に関しては、産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会(平成13年)においても、「国際調和に適った制度の在り方について見直しを進めることが必要」とする提案がなされている。また、中国などの国際市場への参入に伴い、我が国のブランド戦略活用が益々重要となってきており、知的財産戦略大綱の中でも、「魅力あるデザインやブランドを活用して、より価値の高い製品・サービスを提供する環境を整備するための具体的方策について、意匠制度、商標制度の在り方を含め検討し、2005年度までに結論を得る。」ことが提案されている。よってここでは、ブランドの戦略活用を一つの切り口として、現行商標法を改正するに当たって検討が必要な課題を整理し議論を行った。

II 商標法における改正の課題（改正が望まれる具体的課題）

委員会では、現行商標法を改正するに当たって検討が必要な課題に関して議論を行った。

1 「商標」の定義の在り方

(1) 識別機能に着目した「商標」の定義の導入

(i) 問題の所在

旧法(大正10年法)では、その1条2項で商標に関して、「特別顕著性」の要件を課しており、「特別顕著性」に関しては、

「構成要件説」と「登録要件説」が併存し、またその意味としては「自他商品識別力」と解するのが一般的であった。

現行法では、前記「特別顕著性」の要件を「商標」の定義として規定せず、登録出願に係る商標で「特別顕著性」がないものを具体的に現行法の3条1項で定めた。この為、2条1項で定められた「商標」は、識別機能を有する標識であるという社会通念上の商標と遊離したものとなっている。

以上のことから、現行法では、いわゆる「商標的使用」でない商標の使用まで商標権侵害の対象とされる恐れがあるなどの問題を有している。

他方、近年では、「識別機能」を有さない態様での商標の使用は商標権の侵害とはならないとする判例が確立しており、問題は生じないとする見解はあるが、その理論構成は定まっておらず、混乱を生ずる恐れを否定できない。

(ii) 諸外国の例

多数の国が、「商標」の定義において「識別機能」を明示的に要素としている。

(iii) 検討が必要な事項

・「商標」の定義として「識別機能」の要件を規定することにより、その保護範囲を明確化する必要があるか、また、逆に学説・判例上確立している以上、混乱を生じさせないため、むしろ現行のままの方が良いのか否か。

(iv) 委員会での主な意見

① 「商標」の定義において「識別機能」を構成要件として追加することに関して

「識別機能」を構成要件とすることに関しては、概ね賛成との意見であった。

前述のように判例での理論構成は定まっておらず、むしろそこを明確にしないで判決を出している場合が多く、また、「識別機能」を追加することで37条だけでなく、3条、4条、26条などの規定における「商標」の意味も明確化できるとの意見があった。

② 「識別機能」の意味に関して

英国などで使用している「capable」のような「識別可能な」、つまり、「使用により特別顕著性を取りうる」といった3条2項の概念も含んだ意味としては、との意見や、主観的要件は除外した客観的要件とすべきだ、とする意見があった。

③ 「識別機能」を追加した場合の問題点

商標が同一なのか類似なのかの判断を行う場合には、「識別機能」が存在する部分とそうでない部分とを分ける作業が常に必要になる可能性があるとの意見があった。

2 商標における保護対象の拡大

(1) 商標の構成要素の拡大(音、色彩、匂い等の保護)

(i) 問題の所在

現行の商標法で保護されている商標は、文字、図形、記号など視覚的に認識できるもののみとなっており、これら以外の、音、色彩、匂いの商標による保護に関して、企業の要求はそれ程高くない。商品・役務の概念ならびに商標の使用態様が多様化してきている現代社会において、欧米諸国の例に倣い、音、色彩、匂いを構成要素とする商標についても、新たな商標として認めるべきか。

(ii) 諸外国の例

欧米諸国を中心に音、色彩、匂いからなる商標の登録が認められており、種々の登録事例が存在する。ただし、登録件数自体あまり多くなく、審査基準、審査対象も定まっていない様子である。

(iii) 検討が必要な事項

- ・識別力のある音、色彩、匂いの保護として商標法は適当か。
- ・商標法による保護を考えた場合に、色の枯渇、願書への記載方法、審査方法、権利範囲の特定をどのように行えば良いか。

(iv) 委員会での主な意見

音、色彩、匂いの商標に関して、使用者側の要求はあまり高くなく、逆にこれらの商標が認められると、管理が大変になるとの意見があった。

また、これらの商標登録を認めると、受け入れ体制の準備、審査等、受け入れ側の多大な負担が予想されるとの意見があった。

他方、客観的に識別でき、権利範囲が特定でき、公示できるものであれば登録を認めても良いのではとの意見や、ブランド戦略の観点からこれら商標を積極的に活用することを考えるべきとする意見があった。

(2) 商品・役務概念の見直し1(電気を商品として扱うこと)

(i) 問題の所在

ニース国際分類第9版に、「電気」を第4類に属する商品として追加することが確実となっており、我が国でも、電気事業

法の改正により電力の小売りが自由化され始めている。このような状況下で「電気」の商品商標を認めるべきか。

(ii) 諸外国の見解

米英は、役務として「電気の供給」があるが、「販売する」という行為は役務として認められず、これを商標法上で保護するために「電気」の商品商標を認めて良いのではないかとする見解である。

(iii) 検討が必要な事項

・「電気」のような無体物であり、容器に収められていない(電線で供給される)商品に対して2条3項の「使用」をどのように適用するか。また、電気は2条1項1号における商品に該当するのか。

(iv) 委員会での主な意見

「電気」の商品商標を認めることに関して、特に異論は聞かれなかった。

具体的な意見としては、「電気」をそのまま商品として取り扱う産業も想定され、商品の対象となることは明らかであり、異論はないが、「使用」の捉え方は検討が必要であるとの意見があった。

(3) 商品・役務概念の見直し2(「小売り」をサービスマークに導入する問題)

(i) 問題の所在

我が国では、商標法上、「小売り」を商品の譲渡(販売)と位置付けており、役務の提供とは見ていない。これは、「小売り」が現在の役務の定義である、「他人の為に行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」に該当しない為である。

一方、従来から「小売り」を役務としてきたアメリカ、カナダなどに加え、最近では欧州共同体商標庁(OHIM)や英国でも「小売り」を役務として認め始めており、このような国際的な傾向も無視出来ない状況である。

また、小売業者からは、役務商標として35類の1区分のみの出願で済むのであれば、商品商標として複数の商品区分で出願する手間が省け、費用も削減できるという意見が聞かれる一方で、他者登録に対する危惧の念も聞かれる。

このような状況下で、我が国でも「小売り」の役務商標を認めるべきか。

(ii) 諸外国の見解

欧米を初め、台湾などで「小売り」の役務商標を認めている。

(iii) 検討が必要な事項

- ・「小売り」は商標法における「役務」に該当しないのは何故か。
- ・「小売り」の表示で登録を認めても、権利範囲が曖昧ではないか。また、審査においても1類から34類までの各種商品との類似判断まで行う必要があるのか。
- ・どの範囲の「小売り」まで役務商標の登録を認めるのか。

(iv) 委員会での主な意見

「小売り」の役務商標を認めることに関しては積極的な意見が多かった。他方、「小売り」をどの範囲まで認めるかは、社会的な影響を考慮して決めるべきだとする意見があった。

具体的には、商標法上で役務が、「独立して商取引の目的となる」ことの必要性が不明である。小売業でも、その店舗名で顧客吸引力を有しており、役務として認めるべきとする意見があった。一方、「小売り」をどの範囲まで認めるかは、零細な小売業者のことも考慮して決めるべきであり、導入の際には、サービスマーク登録制度を導入した際に施した継続的使用権などの移行措置を検討する必要があるとする意見があった。

3 使用態様の多様化への対応

(1) 商標の「使用」の定義の見直し(包括的な「使用」の定義の導入)

(i) 問題の所在

現行法の「使用」の定義は行為を細かく規定しすぎており、特に役務において、役務提供行為の周辺的な行為を規定しているが、本質的な行為を規定していないという問題がある。また、時代の変化に伴い新しいビジネスが発生するたびに、商標の「使用」の規定を追加、変更する必要を無くすため、欧米の立法例を参考にすることで包括的な「使用」の定義規定の導入を検討する必要がある。

(ii) 諸外国の例

欧米では、包括的に「使用」が定義されており、例えば、我が国の役務の「使用」を定義した商標法2条3項4～6号を包括するものとして、ドイツ、英国では、「標識の下でのサービスの申し出又は提供」のような規定を設けている。

(iii) 検討が必要な事項

・包括的な「使用」の規定を導入した際に、商標の「使用」の定義が不明確にならないか、また、他の規定への影響をどのように考慮するのか。

・現行法のように標章の「使用」の定義を設けず、ドイツ、英国などに倣い侵害規定の条文で「使用」について規定してはどうか。

(iv) 委員会での主な意見

例えばイギリス商標法の10条4項(b)では、「offer or expose goods for sale, put them on the market or stocks them for the purposes under the sign」と規定されており、これを参考に「使用」の包括的定義規定を作ると、「標識の下に商品の供給又はその申し出をすること」となるが、日本語として不明確であり、更に検討を要する必要があるとの意見があった。

(2) 音声による使用

(i) 問題の所在

現行法では、標章を視認することにより識別機能が発揮さ

れる行為を使用行為として定義しており、聴覚から認識される音声(ラジオ広告等)に関しては、商標の使用としていない。これに対して、「他人がラジオ広告等で称呼を連発する場合には、混同を生ずるおそれがあることには変わらない。～略～侵害の場面では、商標の使用に該当すると解すべきであろう。」^(*)とする学説もあり、音声による使用を認めるか否か検討を要す。

(ii) 諸外国の例

オーストラリア、ノルウェーで認められているが、認めている国の数は少ない。

(iii) 検討が必要な事項

・商標の広告宣伝機能と広告媒体の発達を考えると、「音声による使用」を商標の使用の定義に盛り込んで、商標の保護を厚くする必要があるのではないか。

・一方で、例えば「太陽」からなる登録商標に対して、「大洋」からなる文字を称呼した時に侵害になる場合はあるのか。

(iv) 委員会での主な意見

称呼による広告など、音を使って「商標」を表現する場合は当然存在し、「音声」による標章の使用が、2条3項における「使用」ではないとしても、36条1項で差止め請求権の対象となる場合が多いので商標の保護については差し支えないという考え方はあるが、商標権の保護を厚くするという観点から、これを「使用」の概念に包含させて良いのではとの意見があり、更にこの場合、「音声」による使用も2条3項で定める「使用」であることを明確に規定した方が良いとする意見があった。

4 その他の課題

(1) コンセント制度の導入

(i) 問題の所在

平成8年の法改正により類似商標の分離移転が認められ、商標登録出願に先行する登録商標を引用する拒絶理由がある場合の対処の一つとして、「商標登録出願を一旦引用商標権者に譲渡し、権利化後に譲り受ける。」ことが可能になった。

同じく平成8年の法改正に当り、前記のような迂遠な手続をすることなく同様な法的地位を確保できる、「コンセント制度」の導入に関して検討されたが、審査処理が遅延してしまう等の理由により採用されなかった。しかし、多くの諸外国ではこれを採用しており、ユーザーの導入を望む声もある「コンセント制度」の採用に関して検討を要する。

(ii) 諸外国の例

多くの国が、コンセント制度を採用しており、『相対的拒絶理由があっても、コンセントがあれば登録を認める』、いわば「完全型コンセント制度」を有する国としてイギリスが存在し、『「混同のおそれ」がある場合は、コンセントがあっても登録し

(*) 1 田村善之『商標法概説』(弘文堂,第2版,2000)144頁

ない』、いわば「留保型コンセント制度」を有する国としてアメリカ、オーストラリアなどが存在し、『絶対的拒絶理由の審査しか行わない』、いわば「隠れたコンセント制度」を有すると見なされる国として、OHIM、ドイツ、フランスなどが存在する。

(iii) 検討が必要な事項

・公益と私益のどちらを重視して登録を認めるのか。4条各号での趣旨に関しては種々の見解があるが、例えば、11号の趣旨を私益に求め、15号の趣旨を公益に求めたとすると、コンセントがあった場合に11号に関しては審査しないとしても、公益保護の観点から、15号の審査は必要ではないか。

・コンセント制度を認めたとしても、需要者に混乱が生じないか。

・コンセントにより登録された事実を公示する必要があるか。

・コンセントにより権利化した場合、その保護範囲はどうなるか。

(iv) 委員会での主な意見

全体として、コンセント制度の導入に関しては、賛成の意見が多かった。賛成意見としては、ユーザー・フレンドリーの観点から、また、取引の実情に即した審査が可能となるため導入すべきとする意見があった。一方、導入に際して、審査遅延、需要者の混同防止対策、権利濫用者対策に関して十分な検討が必要であるとの意見もあった。更に、留保型コンセント制度であれば、現行法の運用でも対応が可能ではないかとの意見もあった。

(2) 防護標章制度の見直し

(i) 問題の所在

著名商標の保護として防護標章があるが、制度導入時(昭和34年)とは異なり、不正競争防止法による著名商標の保護が充実してきており、平成8年法改正の際は、防護標章制度の廃止に関して検討されたが、不正競争防止法において著名表示冒用行為(2条1項2号)には刑事罰の適用がないこと、不正競争防止法違反は関税定率法による水際規制の根拠とされていないことなどの理由で存続させる事にした。一方、これまで防護標章制度を有していたイギリスが1994年の法改正で防護標章制度を廃止し、EC指令に基づいた新たな規定に替えている。このようなことを踏まえ、防護標章制度の必要性、及び、著名商標の適切な保護の在り方に関して検討する必要がある。

(ii) 諸外国の例

現在、インド、香港、オーストラリアなどが防護標章制度を採用。

(iii) 検討が必要な事項

・防護標章制度は維持すべきか、廃止すべきか。廃止したとしても、不正競争防止法で保護出来るのではないか、また、防護標章制度に替わる新たな著名商標の保護規定は考えられるか。

(iv) 委員会での主な意見

① 防護標章制度の必要性に関して

実際に権利を行使した事例は非常に少なく(水際規制に利用された事例もない様子)、必要性は低い。また、たとえ著名性が失われても登録により10年間権利が存続する防護標章制度は著名商標の保護制度として適していないのではないかと意見があった。

他方、防護標章制度では登録によりその権利範囲は保護されるが、防護標章登録を利用せず、指定商品を広げた商標登録により保護を図っても不使用取消審判を申し立てられる可能性があること、また、防護標章登録に基づく権利の侵害者は刑事罰の対象になるため、これが侵害行為に対する抑止力になることから、防護標章制度を存続させる、また、防護標章制度を廃止した場合でも、それに替えて同様な保護が図れる制度を設ける必要があるとする意見もあった。

② 現在の防護標章制度に替わる著名商標の保護

(a) 不正競争防止法による保護

不正競争防止法の下で防護標章制度と同様な保護を与えるためには、不正競争防止法違反を関税定率法の水際規制の根拠とし、また、不正競争防止法における著名表示冒用行為(2条1項2号)に刑事罰を適用する必要がある、その場合は、不正競争防止法に適切な構成要件を加える必要があるとする意見があった。

(b) 商標法による保護

・禁止権の拡大

他人の著名商標と混同を生ずるおそれがある商標は登録商標を受けることはできないが、そのような商標を使用しても、当該商標及びその商品・役務が登録商標及びその指定商品・役務と同一又は類似でない場合は、たとえその登録商標が著名商標であっても侵害行為とはならない。使用する商標の商品・役務が登録された著名商標の指定商品・役務と非類似であっても混同を生じるおそれのある場合は禁止権が及ぶようにすることが出来ないかとの意見があった。

・EC指令5条2項に基づいた規定の設定

上記規定の設定により、著名な登録商標は、非類似の商品・役務まで禁止権が及ぶことになる。また、この規定を利用する時点で登録商標の著名性が確認できるため、著名商標の保護として防護標章制度より適しているのではないかと。但し、これを採用する場合は、日本の商標法、不正競争防止法にはないフリーライドなどの要件の取り扱い、著名商標の著名性の判断方法に関して十分検討すべきとする意見があった。

(担当: 研究員 服部博生)