

# 商標制度において検討すべき課題／近年の 商標委員会での議論を踏まえて

平成 28 年度商標委員会 委員長 松嶋さやか  
平成 29 年度商標委員会 委員長 板垣 忠文  
平成 30 年度商標委員会 委員長 竹原 懋

## 要 約

以前本誌において、商標審査基準改訂に関する特許庁との意見交換等、商標委員会の対外的な活動が紹介されたが、商標委員会では、それ以外に、「商標制度についての検討及び提言（過去の議論を踏まえて）」の諮問事項に対して、商標制度が抱える様々な課題の検討を毎年行っている。本稿では、近年、商標委員会でも検討された商標制度における課題に関し、議論の内容や今後検討を要するとされた事項を中心に紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. 商標委員会で近年検討された課題
  2. 1 不使用登録商標の整理<sup>(1)</sup>
  2. 2 商標権行使の際の登録商標の使用義務の要否<sup>(2)</sup>
  2. 3 不使用取消審判における商標的使用の要否<sup>(3)</sup>
  2. 4 コンセント制度導入の要否<sup>(4)</sup>
  2. 5 登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度の要否<sup>(5)</sup>
  2. 6 登録商標の普通名称化等防止措置の要否<sup>(6)</sup>
  2. 7 ディスクレーム制度導入の要否<sup>(7)</sup>
  2. 8 証明商標制度導入の要否<sup>(8)</sup>
  2. 9 「商標」の定義への「識別性」追加の要否<sup>(9)</sup>
3. 国際的な課題に関連する活動
4. おわりに

ある。

本稿では、近年の委員会で検討された商標制度における課題のうち、引き続き検討が必要とされたものを中心に紹介する。

## 2. 商標委員会で近年検討された課題

### 2. 1 不使用登録商標の整理

現在、相当数の不使用登録商標が存在すると考えられるが、不使用の登録商標は、自他商品等識別力（以下「識別力」）を発揮せず保護する価値がない。また、その存在が第三者の商標選択の幅を狭める原因にもなる。そのため、委員会では、不使用登録商標を整理するための具体的方策について繰り返し検討してきた。これまでの答申書で示された主な方策は以下の通りである。

（1）不使用取消審判（商標法第 50 条、以下条文番号については「商標法」を省略する。）の利用促進

不使用取消審判（以下本項目に限り「審判」）は、請求成立率が高く不使用登録商標の整理に有効であることから、その利用を促進すべきであり、そのために以下の改善策が考えられる。

①審判請求時の印紙代を抑える。

審判では、答弁書の不提出により実体審理が行われずに取消審決される事案が多い。そのため、審判請求時の印紙代を低額に抑え、答弁書が提出された場合のみ、実体審理にかかる印紙代を追加納付するようになれば、審判を利用し易くなる。ただし、審判請求の

## 1. はじめに

商標委員会（以下「委員会」）の活動には、審査基準の改訂に対する意見の提出、審査・審判の動向の調査・研究並びに会員への周知等、実務に直結した活動もあるが、それ以外に、会長からの諮問事項「商標制度についての検討及び提言（過去の議論を踏まえて）」等に対するものとして、現行の商標制度が抱える様々な課題についての検討を毎年行っている。委員会で議論し尽し、意見が集約された課題については、特許庁への意見書の提出、或いは、意見交換会等における資料の提出・意見の表明を行っており、それが審査基準の改訂や審査運用の変更<sup>(10)</sup>に影響を与える場合も

乱発により立証責任を負う商標権者に過度の負担が生じないようにする必要がある。

②区分数に応じた印紙代の増額を廃止し、一律にする。

審判の印紙代は区分数に応じて計算されることから、同一類似群の指定商品等が複数区分に分散している場合、その登録に対する審判の印紙代は高くなる。しかし、審判において区分単位で登録商標の使用の有無が審理されるわけではなく、印紙代を区分数に応じて増額すべき必要性は乏しいと思われることから、印紙代を一律にして、審判の利用促進を図るのが望ましい。

③審判費用の敗訴者負担の手続をより簡易なものにし、同手続を会員に周知する。

#### (2) 使用証明制度の創設

登録から5年経過後まで継続して使用される登録商標の数は多くないといわれていることから、登録後5年経過時に使用証明を提出させ、不使用登録商標の整理を図る。

#### (3) 分割納付制度の利用促進

登録料・更新登録料の分割納付の印紙代は割高であるが、これを改善することにより、分割納付を利用し易くし、権利維持の見直しの機会を増やす。

#### (4) 不要な商品・役務の指定の抑制

平成19年に、1区分における指定商品等の類似群が一定数を超える場合は、第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、指定商品等についての商標の使用又は商標の使用意思の証明を求める審査運用が導入された。この運用が、不要な商品等の指定を減らし、不使用登録商標の発生を抑制することについて、一定の効果を有することが認められる。しかし、運用変更前に出願された登録の中には、全類指定のように広い商品・役務を指定した状態で維持されているものが相当数あると考えられるので、別個に指定商品等を整理する機会を設ける必要があるのではないかとこの意見があった。また、上記運用が適用される類似群の数が8以上から23以上に引き上げられたことによって、不要な商品等の指定の抑制効果が薄れないか見守る必要がある。

不要な商品等の指定を更に抑制するために、出願・登録の印紙代を区分毎一律ではなく、指定した商品・役務又は類似群の数に応じた従量制にしてはどうかという意見も出された。

## 2. 2 商標権行使の際の登録商標の使用義務の要否

不使用登録商標の整理から派生して検討された課題である。

権利行使の際に登録商標の使用義務を課していないことが、不使用登録商標発生 of 直接的な要因とは考えにくいので、不使用登録商標の整理の方策としては実効性が低いと考えられるが、使用により信用が化体した商標こそが保護されるべきとする商標制度の趣旨からこの点について改めて検討するのが望ましいとされた。また、使用義務を課す場合の検討事項として、以下のものが挙げられた。

①使用義務を果たしていると認められる使用態様・範囲が曖昧だと、その解釈を巡って係争が混乱・長期化するおそれがあるので、その点を明確にする必要があるのではないか。

②防護標章登録の要件を満たさないが、一定程度の周知性を有する登録商標は、不使用の商品等との関係でも信用を獲得している場合がある。そのような登録商標にも一律に使用義務を課すべきか検討した方がいいのではないか。

③権利行使時の義務である「登録商標の使用」の解釈が不使用取消審判における解釈と整合する必要があるのではないか。

## 2. 3 不使用取消審判における商標的使用の要否

不使用取消審判における登録商標の「使用」について、単に第2条第3項各号又は同条第4項各号で規定する「使用」に該当すれば足りるとするものと、自他商品等識別標識としての使用（商標的使用）であることを要するとするものとの、裁判所の解釈が分かれている。

委員会において、過去の裁判・審判事件について、不使用取消審判での「商標的使用」の要否について検討したが、事案毎に考慮すべき事項があり画一的に判断することが難しく、以下のように委員間の意見が分かれ、引き続き検討する必要があるとされた。

・識別力を発揮する機会が全くなかった登録商標のみを整理すれば十分であるので、形式的に、定義規定における「使用」行為がされていればよい。

・識別力が商標の本質であり、識別力が発揮されていない登録商標は保護価値がなく整理すべきであるので、商標的使用は必要であり、客観的に識別力を発揮

している必要がある。

- ・商標の使用は必要だが、権利者が主観的に識別標識として使用していることが認識できる程度で足りる。
- ・商標の使用が必要で、少なくとも識別標識として使用していることが客観的に認識できるような使用態様であることが必要である。

## 2. 4 コンセント制度導入の要否

連合商標制度が廃止され、商標権の分離移転が可能になった後、当事者間の合意に基づき第4条第1項第11号を克服するための手法として、出願の名義を引用された先行する登録の権利者に変更すること（出願の譲渡）で同号の拒絶理由を解消し、その後、元の名義に戻す（再譲渡する）、アサインバックの手続が行われるようになった。しかし、アサインバックの手続は煩雑で費用が嵩む、国際的にもあまり例を見ない方法で外国クライアントの理解が得られにくい等の問題があり、諸外国で取り入れられているコンセント制度の導入を望む声があった。そこで、委員会では数年に亘り、コンセント制度導入の要否について検討を行った。

まず、既存の制度の活用、即ち、平成19年に導入された「取引実情説明書」の活用の可能性を、仮想事例を交えて検討を行った。その結果、「取引実情説明書」は、その適用要件が厳しい等、問題点が多く<sup>(11)</sup>、コンセント制度をこれで代用することは極めて困難であるとの結論に達した。

次いで現在利用されているアサインバックに関する問題点を洗い出した。出願人が懸念する点として、一時的とはいえ自己の商標を他人に譲渡しなければならないこと、厳密に言えば出願が拒絶・無効理由（第3条第1項柱書要件不具備）を内包すること、引用商標の権利者が懸念する点として、使用意思のないものに名義を貸すこと等についてのコンプライアンス上の問題、アサインバックのための商標権の無償譲渡が不当利益供与と見られるおそれがあること等が指摘された。

以上の状況から、委員会では、当事者の意思を尊重して先願・先登録商標との併存を認めるコンセント制度を導入して、商標制度の利便性を高め、かつ、諸外国とのハーモナイゼーションに應えるべきであるとする意見書を、平成25年に特許庁商標課に提出し、その後も継続して、制度の導入方法・制度の内容・制度

導入による問題点等について具体的な検討を行った。

コンセント制度の導入方法は、法改正によるものと、運用の改正によるものが考えられる。後者の場合、「コンセントの提出により、混同のおそれがないことが明らかになったので、商標は類似しない」と判断されることが考えられ、「類似」と「混同」の概念が今まで以上に錯綜する懸念がある。そのため、前記の問題がない、法改正による導入が望ましいとされた。法改正による導入は、コンセントの意義を制度的に保障する点でも優れている。

制度の内容については、コンセントの提出によって必ず第4条第1項第11号が解消される「完全型コンセント」と、コンセントが提出されても混同のおそれが認められる場合は同号を理由に登録を認めない「留保型コンセント」の二つが考えられる。画一的な審査の実現と審査遅延防止の観点からは完全型が望ましい。他方、需要者保護や審査主義の観点からは留保型の方が望ましい。ただし、留保型については、「混同のおそれ」を明確な基準で判断することができるのが問題となる。完全型と留保型には一長一短があり、何れにすべきかについて結論が出ていない。それぞれの長短を踏まえ、現行の制度の枠組みを崩さず、コンセント制度導入の意義を最大限発揮できるような内容を更に検討する必要がある。

コンセント制度を導入する場合の問題点として、コンセント制度を利用して登録された商標の使用により先行商標との間で混同が生じた場合を想定して、分離移転に伴い混同を惹起した場合の取消審判制度（第52条の2）と同旨の取消制度を設ける必要性、及び、「混同」と「類似」の概念の整理の必要性が挙げられた。

なお、親子会社間における合意に基づく併存登録の必要性を、意見書等を通じて再三特許庁に伝えていたが、平成29年に審査運用が変わり、出願人と引用商標権者間に支配関係及び権利者の了承がある場合は第4条第1項第11号に該当しないと判断されるようになった。

## 2. 5 登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度の要否

委員会で繰り返し検討された課題である。

商標の識別力は時代の変遷により変動するものである。登録後に、特定の商品等との関係で登録商標が普

通名称又は慣用商標、或いは、記述的な表示と化すことが起こりうる。しかし、登録後に識別力を喪失した登録商標は、商標権の存続期間の更新登録により半永久的に存続し得る。識別力を喪失した登録商標に係る商標権の効力は第26条による制限を受けるものの、その制限は被疑侵害者が抗弁した場合に事案毎に認められるに過ぎず、普遍的に商標権の効力が制限されるわけではない。識別力を喪失した登録商標の存在は、第三者に、当該登録商標と同一標章の普通名称等としての使用、当該登録商標を一部に含む商標の使用を躊躇させ、標章又は商標選択の幅を狭める可能性がある。国際的には欧米主要国、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、韓国等で、普通名称化した商標の登録取消制度が設けられている。以上のことから、登録後に識別力を喪失した商標の登録取消制度を創設することが望ましいとされた。

制度の内容は、現行の無効審判（第46条）の後発的無効理由に、登録後に識別力を喪失した商標を追加するのではなく、次のような取消審判制度を新たに設けることが提案されている。

- ・ 請求対象商品・役務：指定商品・役務毎に請求可
- ・ 請求人適格：何人も請求可
- ・ 立証責任：請求人の負担
- ・ 登録取消による消滅時期：識別力喪失時（喪失時を特定できない場合は、審判請求登録時）に消滅

請求の対象となる商標については、表示として使用する必要性が高い普通名称（第3条第1項第1号）、慣用商標（同第2号）に加えて、同第3号の地名、商品の成分名を含めるべきではないかとされた。

他方、商標権者が登録商標を出所表示として使用しているにもかかわらず、識別力の喪失を理由に登録を取り消すのは酷ではないかとの意見もあった。

また、取消審判が創設されるまでの間は、判定で登録商標の識別力について特許庁の見解を求められるようにしてはどうかとの案が出された。登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度の内容について引き続き慎重に検討する必要があるであろう。

なお、取消制度とは関係なく、第3条第2項の適用を受けて登録された商標について、識別力を有していることを定期的に確認する必要があるのではないかと意見もあった。

## 2. 6 登録商標の普通名称化等防止措置の要否

登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の議論に関連して取り上げられた課題である。

商標権者が登録商標の識別力を維持するために使用方法等について注意を払っているにもかかわらず、他人による使用が原因で登録商標が普通名称化等することが起こり得る。例えば、辞書に普通名称であるかの如く掲載される、或いは、同業者の間で普通名称として使用される場合等である。普通名称化等を理由とする登録取消制度を有する多くの国で、普通名称化等防止のための請求権（以下「請求権」）が認められている。

委員会で請求権の要否及び内容について検討したところ、普通名称化等した登録商標の登録取消制度を創設する場合には、請求権を創設する必要があるとされた。請求権の内容は、辞書、百科事典又はそれらと同様の参考書籍（電子版を含む）に対して、少なくとも登録商標であることを明記することを求められるようにすべきであると考えられるが、以下の点について引き続き検討が必要であるとされた。

- ① 普通名称化のみならず、慣用商標化、品質表示等の記述的表示として希釈化する場合も含めるのか。
- ② 品質表示等については名詞のみならず形容詞も対象とするのか。
- ③ 普通名称化させた媒体について、雑誌・新聞・論文・個人のブログ、SNS等、辞書等以外も含めるのか。

先の2点については、登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の対象との整合性が必要となるであろう。また、請求権の内容の検討においては、憲法が保障する「表現の自由」との関係に留意する必要があるであろう。

## 2. 7 ディスクレーム制度導入の要否

ディスクレーム制度とは、商標の構成中に識別力のない文字、図形等の要素が含まれている場合に、その要素の使用について独占排他的権利を要求しないことを、出願人が同意・宣言するものであり、米国等複数の国で採用されている。

委員会での検討では、ディスクレーム制度を積極的に導入すべきとの結論には至らなかったが、ディスクレームにより識別力のない要素について権利主張がされないことが明らかになれば、第三者は、当該要素のみで構成される標章や、当該要素は共通するが構成全

体が登録商標と非類似の商標を、躊躇せず選択することができる等、ディスクレーム制度の利点が指摘された。特に伝統的な商標に比べ、構成要素の組み合わせが複雑で、構成要素の識別力の有無がわかりにくい新しいタイプの商標との関係で、ディスクレーム制度は有用であるのではないかと思われる。

他方、ディスクレーム制度の導入により審査が遅延すること、識別力の有無の判断が難しい要素について一貫性のある判断が担保されない可能性があること等の懸念点も指摘された。

制度を導入する場合を想定して、多区分又は複数の商品等、或いは、包括概念表示の商品等が指定された出願について、商標の構成要素が一部の商品等との関係においてのみ識別力が欠如する場合に、識別力が欠如する区分・商品等との関係で部分的にディスクレームさせるのか、出願全体についてディスクレームさせるのかについても検討された。前者は複雑でわかりにくくなるおそれがあり、後者は権利の範囲を必要以上に狭めるおそれがある等、いずれにも懸念される点が指摘された。

また、ディスクレームの要否は登録査定時に判断されるが、識別力は取引実情の変化とともに変わることがあり、登録時において識別力がなくディスクレームされた要素が、後日識別力を備えることも考えられる。よって、登録時の判断が固定化するの望ましくないのではないかと意見も出された。

## 2. 8 証明商標制度導入の要否

地理的表示保護制度の創設前に検討された課題であり、その概要は以下の通りである。

証明商標の明確な定義はないが、一般には、商品の品質・役務の質が一定の基準を満たすことを表示又は証明する商標を指すものと考えられる。品質等をアピールし競争力を高めるツールの一つとして有用と考えられ、また、その品質等保証機能によって需要者の利益が保護される。証明商標に似た制度として、現在は地理的表示保護制度があるが、保護対象は特定農水産物等に関する標章に限定される。しかし、品質等を証明する標章は、農水産品以外の商品、役務についても存在しており、それを登録で保護する証明商標制度の導入の必要性は高いとの結論になった。また、マドプロとの関係で、証明商標制度の導入は国際的ハーモナイゼーションにも寄与すると指摘された。

証明商標と現行法の主要規定との関係を大まかに検討したが、権利者自身の商品等について使用されない等、証明商標特有の性質について、現行法の規定が十分に対応していない可能性があるため、制度の内容についてより詳細に検討する必要があるとされた。検討の際には、品質等の具体的な内容について特許庁がどこまで判断するのかについても、慎重に考慮する必要があるであろう。

## 2. 9 「商標」の定義への「識別性」追加の要否

現行商標法の定義規定（第2条第1項）には、自他商品等の識別性（以下、「識別性」）が商標の本質的要素であることが示されていない。このような定義規定は諸外国の法律では稀である。また、保護対象の本質が定義されている特許法等との整合性にも欠けるとの指摘もある。他方、「商標」の定義に「識別性」を追加することによって、商標法全体及び周辺法に影響が生じることが考えられる。

「商標」の定義に「識別性」を追加することの要否、及び、追加する際において法体系上望ましい「識別性」の解釈について、委員会で幾度か検討された。直近の答申書では、「識別性」の追加は、現行の解釈適用を変えることなく、混乱を生じさせない形で対応できる場合にのみ求めるべきであるとされている。また、「識別性」の解釈は、法体系への影響が少ない「抽象的客観的識別性」（使用者の意思とは関係なく、何らかの商品との関係で自他商品等の識別性があること）とすべきであるとされている。

なお、本課題については、特許庁でも度々検討されてきたものの<sup>(12)</sup>、法改正には至っていない。定義規定の改正には大きな負担が伴う反面、登録要件として識別力が求められており（第3条第1項各号）、また、商標権侵害訴訟等においては、第26条第1項各号に基づく抗弁が可能であることから、定義への「識別性」の追加が実務上の喫緊の要請とは言えなかったためではないかと思われる。

## 3. 国際的な課題に関連する活動

最後に、本題から外れるが、委員会の国際的な活動のうち、日常業務に関連することについて少しご紹介したい。

WIPOのニース国際分類作業部会では、毎年、商品・役務リストに掲載する商品等の追加・見直しを

行っている。委員会は日本国特許庁を通じて商品等の追加提案を積極的に行っている。弁理士は、商品等に関して最も幅広い実務経験を有するので、委員会の提案は妥当なものとして、日本国特許庁の追加提案に採用されることも多い。

ニース国際分類のリストに掲載された商品等は、国際分類を採用する多くの国で採用される可能性が高い。例えば、商品等の審査が厳しい中国において、指定したい商品等が国際分類のリストに掲載されれば指定の可能性が高まる。日本でも、国際分類への掲載の有無が、ファストトラックや早期審査の利用において大きな意味を持つ。また、ニース国際分類のリストへの商品等の追加、修正、削除、区分の移行がされると、日本の類似商品・役務審査基準に影響する。なかなか脚光を浴びることのない地道な活動ではあるが、弁理士の日常業務にも深く関連することであるので、紹介させていただいた。

WIPOのマドプロ作業部会では、マドプロ制度の改正等について議論されており、委員会では国際活動センターと連携して、適時、ユーザー団体としての意見を表明している。マドプロに関する最近の改正は、国際登録の分割・併合に関する規則が施行されたことである。日本を含め、同規定を適用しない国もあるが、この改正によって指定国で拒絶された場合の選択肢が増えた。作業部会でのペンディングの議題には、代替の基本原則の規則への反映、従属性の減縮（廃止）等がある。

#### 4. おわりに

今回紹介した課題以外に、周知・著名商標の保護、現行の異議申立制度に替わる登録前の意見申立制度、誠実に先使用された未登録商標と登録商標（商標権）の関係等についても検討された。

商標制度のあるべき姿の検討は、商標制度の根本的な問題を大局的・長期的な視点で見つめ直す貴重な活動であり、それを通じて得られた意見、提案が、特許庁の運用の変更等に繋がる場合もある。

蓄積された過去の答申書及びその資料は、法改正・運用改定に関して弁理士会の意見を提出する際の重要な資料でもある。今年度、特許庁において、店舗デザイン等の保護のための審査基準の改訂について検討されているが、これに関しても、数年前に商標委員会で検討したトレードドレスに関する答申書等が、意見提出の際の資料として活用されている。

本稿を通じて、商標制度が抱える課題、及び、それに対する商標委員会の取り組みについて少しでもご理解いただければ幸いである。

#### (注)

- (1)平成 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28 年度商標委員会における検討課題
- (2)平成 30 年度商標委員会における検討課題
- (3)平成 29 年度商標委員会における検討課題
- (4)平成 23, 24, 25, 27 年度商標委員会における検討課題
- (5)平成 21, 24, 26, 29 年度商標委員会における検討課題
- (6)平成 21, 30 年度商標委員会における検討課題
- (7)平成 25, 27, 28 年度商標委員会における検討課題
- (8)平成 24, 25 年度商標委員会における検討課題
- (9)平成 22, 25, 28 年度における検討課題
- (10)平成 19 年から開始された、第 3 条第 1 項柱書に関し商標の使用又は使用意思の確認、平成 28 年から開始された、第 3 条第 2 項の使用による識別力に関し商標や商品又は役務の同一性等についての審査基準への明記、平成 29 年から開始された、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められる場合は第 4 条第 1 項第 11 号に該当しないとする運用等。
- (11)平成 29 年の審査基準改正により要件が緩和された。
- (12)直近では平成 28 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究の課題とされた。

(原稿受領 2019.12.16)