

ディスクレーム（権利不要求）制度

弁理士 中村 仁

目次

- I. はじめに
- II. 我が国におけるディスクレーム（権利不要求）制度
 - (1) 大正 10 年法
 - (2) 大正 10 年法以前
 - (3) 昭和 34 年法改正
 - (4) その後の検討
 - (5) 権利不要求の具体例
- III. 海外におけるディスクレーム制度の概観
 - (1) 採用国・地域, 不採用国・地域
 - (2) 制度内容
- IV. ディスクレーム（権利不要求）制度導入についての現状分析
 - (1) ディスクレーム（権利不要求）に関する現状
 - (2) ディスクレーム制度再導入の動機
 - (3) 大正 10 年法における権利不要求制度の廃止理由との関係
 - (4) ディスクレーム制度について具体的に検討すべき事項
- V. ディスクレーム（権利不要求）制度の骨子試案（私案）
- VI. むすび

I. はじめに

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や図形等の要素が含まれている場合、その要素については独占排他的権利を要求しない（ディスクレームする, disclaim）ことを出願人が同意、宣言する制度である。

我が国商標法においては、大正 10 年法で導入され利用されていた制度であるが、昭和 34 年法改正において廃止され、現在に至っている。

本稿では、大正 10 年法での制定理由及び昭和 34 年法改正での廃止理由、当時から現在までの事情の変化、海外の制度などを参考にして、ディスクレーム制度の再導入の必要性、再導入する場合の制度内容などについて検討してみたい。

II. 我が国におけるディスクレーム（権利不要求）制度

(1) 大正 10 年法

1) 内容

大正 10 年法において、以下 2 つの条文が規定され、権利不要求制度が導入された。

第 2 条第 2 項

商標ノ要部ト認メラルルノ虞アル部分カ分離シテハ前條第二項ニ規定スル特別顕著ノ要件ヲ具備セサル為又ハ前項第六號ニ該當スル爲登録ヲ受クルコトヲ得サルモノナル場合ト雖出願人カ其ノ部分自體ニ付権利ヲ要求セサル旨ヲ申出テタルトキハ其ノ商標ヲ登録ス

第8条第2項

商標権ノ効力ハ第二條第二項ノ規定ニ依リ権利ヲ要求セサル旨ヲ申出テタル部分自體ニ及ハス

第2条第2項で権利不要求の根拠とする条文は、以下の2つである。

第1条第2項

登録ヲ受クルコトヲ得ヘキ商標ハ文字、図形若ハ記号又ハ其ノ結合ニシテ特別顯著ナルモノナルコトヲ要ス

第2条第1項第6号

同一又ハ類似ノ商品ニ慣用スル標章ト同一又ハ類似ノモノ

つまり、出願商標中の要部と認められるおそれがある部分が特別顕著性なし（第1条第2項）又は慣用商標（第2条第1項第6号）に該当する場合には、出願人がその部分に権利を不要求しなければ登録は認められないということである。

また、第8条第2項は、第2条第2項を受け、権利不要求された部分については、商標権の効力は及ばない旨を規定している。

2) 趣旨

権利不要求制度は、旧イギリス商標法⁽¹⁾の disclaimer の制度にならったものである。

その趣旨は、「商標の主要構成要素が特別顕著性をもたないため、または慣用商標であるため、すなわち、現行法3条1項各号のいずれかに該当するために不登録になるような場合でも商標全体として特別顕著性があるならば、その部分自体について権利を要求しないことを申し出たときには、その商標を登録しようというものである。」（「産業財産権法逐条解説」[第20版]1403頁）、「他人が商品の産地等特別顕著ならざる部分を使用することは各人の自由にして、商標権の効力は之に及ばないと定めながら、特別顕著性を有しない部分を包含する商標をそのまま登録し、後日商標権の範囲につき権利の有無の争を生ずる虞を遺すことは、その立法の精神に反するが故に、法はかかる場合には、予めその部分については専用権を要求せざる旨を申出させて之を登録し、以って紛争を未然に防止し、第8条第1項の趣旨に近づくことを期したのである。」（三宅発士郎「日本商標法」91頁乃至94頁）、「登録された以上は、特別顕著でない部分、慣用商標である部分についても登録商標の主要部分を占めるから、商標権者はこの部分についても権利を行使することができ、この部分に類似する他人の商標の使用を禁止することができるかのような誤解を生ぜしめるおそれがある。旧法8条1項の規定によっても、この部分により商標権を行使することができないことは明らかであるが、権利不要求の制度は、このような誤解によって紛争が生ずるのを避けるために設けられたものである。」（網野誠「商標」[第6版]444頁、445頁）のように説明されている。端的に言えば、識別力のない部分を含む登録商標についての紛争の未然防止ということであろう。

なお、大正10年法改正時の衆議院本会議⁽²⁾において提出された「商標法改正ノ要點」において、以下のよう説明されている。

(1) 旧イギリス商標法では、登録官、審判官などがディスクレームを求めることができたが、現行イギリス商標法では審査官などがディスクレームを求めることはできず、出願人の自発的なディスクレームしか認められていない（知的財産研究所「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査報告書」101頁（高橋康夫、中里浩一執筆））。

(2) 大正10年3月5日開催

商標ノ要部ト認めラルルノ虞アル部分カ商品ノ普通名称其ノ他特別顕著ヲナサルモノ又ハ慣用商標ト同一又ハ類似ナルトキハ其ノ商標ニ付登録ヲ受クルコトヲ得サルモノナレトモ其ノ商標カ他ノ點ニ於テ特別顕著ナルモノナルトキハ其ノ登録ヲ得セシムルヲ便宜トス此ノ場合ニ於テ其ノ儘登録ヲ爲ストキハ商標権ノ範圍ニ付争ヲ生スルノ虞アリ仍テ豫メ其ノ部分ニ付専用権ヲ要求セザルコトヲ明カニシ以テ紛争ヲ未然ニ防止スルコトト爲シタリ

つまり、商標の要部と認められるおそれがある部分に特別顕著性がない又は慣用商標と同一又は類似である場合でも、他の点において特別顕著であるときには、登録を認めるのが適当であるが、そのまま登録を認めると商標権の範囲について争いが生ずるおそれがあるので、専用権の不要求を明らかにして、紛争を未然に防止するということである。

旧法2条2項には「商標の要部と認められるおそれある部分」という要件がある。後述するように、この要件は、解釈が困難であることから、昭和34年法改正で権利不要求制度が廃止される理由の一つとなっている。また、筆者の知る限り、ディスクレーム制度を採用する海外のいずれの法制においても、このような要件が課されているものはない。

もっとも、特別顕著性のない部分全てを権利不要求させると、特別顕著性のないことが明白な部分や些細な部分の全てについて漏れなく権利不要求させなければならなくなるとも思われる。このような事態を避け、特別顕著性の判断に疑義が生じそうな部分にのみ権利不要求させる制度とするため、「商標の要部と認められるおそれある部分」という要件を加えて運用していたのかとも思われる。

また、旧法2条2項は、条文の構成からすると、出願商標の要部と認められるおそれがある部分が特別顕著性のない又は慣用商標と同一又は類似である場合、他の点において特別顕著性が認められるときでも、出願人が権利不要求をしない限り、登録を認めないと読める。

そうすると、出願商標の要部と認められるおそれがない部分が特別顕著性のない又は慣用商標と同一又は類似である場合、権利不要求が求められることなく登録が認められることになる。

一方、出願商標の要部と認められるおそれがある部分が特別顕著性のない又は慣用商標と同一又は類似である場合、他の構成要素において特別顕著性が認められるため出願商標全体として特別顕著性が認められることが明らかな場合であっても、出願人が権利不要求をしない限り登録を認めないこととなる。しかし、それでは、全体として特別顕著性を有することが明らかであるにもかかわらず、権利不要求がないというだけで登録が認められず、また、後述するように無効理由にもなり得るので、出願人に酷に過ぎるのではないかとと思われる。そのような場合、特別顕著性がない又は慣用商標と同一又は類似である部分については、「商標の要部と認められるおそれある部分」ではないと判断すれば、権利不要求を求めることなく登録が認められるので、そのような運用で対応できるとも考えられる⁽³⁾。

なお、当然であるが、旧法8条2項の規定は、権利不要求がされた部分については、商標権の内容をなさないことを確認したものである。

上述のように、出願商標中の要部と認められるおそれがある部分が特別顕著性なし（旧法1条2項）又は慣用商標（旧法2条1項6号）に該当する場合には、出願人がその部分に権利を不要求しなければ拒絶され

(3) 旧法8条1項は、普通名称などに商標権が及ばないことを規定しており、権利不要求なく登録された商標の特別顕著性のない部分については、同条項で処理すれば十分とも思われる。

ることになる。また、旧法 16 条は無効理由について規定し、1 号で「登録カ第一条乃至第四条又ハ前条第二項ノ規程ニ違反シテ為サレタルトキ」とされている。

したがって、出願商標中の要部と認められるおそれがある部分が特別顕著性なし（旧法 1 条 2 項）又は慣用商標（旧法 2 条 1 項 6 号）に該当する場合でその部分に権利不要求されていなければ、無効理由にも該当することになる。

(2) 大正 10 年法以前

権利不要求制度は、大正 10 年法で導入された制度であるが、実務上は、それ以前にも権利不要求を認めていたようである。

明治 17 年商標条例において、「商標登録願書」に、イ) 商標見本並び明細書を添付し、ロ) 明細書には出願商標の説明（構成の態様）、専用の要点（商標要部の明記）、用法（実際使用の方法）等を記載要件としていたので、出願の際、商標の主要部と附記、附飾の部分とを出願人に申し出させた上で登録するものであったから、これによって事前に商標権者の保護を図ると共に、登録後の紛争防止をも図っていたとのことである⁽⁴⁾。

また、以下のように、明治 42 年法においても、審査実務上、権利不要求を採用していたことを認める判決もある。

■昭和 45 年 7 月 22 日東京高等裁判所 昭和 41 年（行ケ）25 号「雷おこし」

旧々商標法（明治 42 年法）には権利不要求の制度について明文の規定はなかったが、特許庁の実務上これが行われていたことは同法のもとにおける登録例によって明らかである。

■昭和 45 年 7 月 22 日東京高等裁判所 昭和 41 年（行ケ）24 号「雷おこし」

当時適用された旧々商標法（明治 42 年法）は、旧商標法（大正 10 年法）と異なり、権利不要求の制度を明文で認めてはなかったが、特許庁における審査の実務上は、英法権利不要求の制度にならってこれを採用していたのであって、このように、登録第 73319 号商標において雷おこしの文字につき権利を要求しない旨の申出があり、その旨附記をして登録されたことは、当時「雷おこし」の語が商品の普通名称であって、いわゆる特別顕著性をもたないものと認められていたことの証左である。

(3) 昭和 34 年法改正

1) 権利不要求制度の廃止理由

権利不要求制度の廃止理由は、以下 5 つに整理できる⁽⁵⁾。

- ア) 「要部と認められるおそれのある部分」の文言の解釈が困難
- イ) 要部の認定の審査上の困難性
- ウ) 実質的に特別顕著性なきものが本制度の悪用により登録される弊害
- エ) 刑事上の効力の有無についての疑問⁽⁶⁾
- オ) 類似判断の場合における解釈の不明確性⁽⁷⁾

(4) 峯尾正康編「商標文献集成」289 頁，290 頁

(5) 特許庁編「工業所有権制度 改正審議会答申 説明書」79 頁，前掲網野「商標」445 頁

(6) 権利不要求部分については、民事上他人の権利侵害について差止請求，損害賠償請求はできないものであるにもかかわらず，刑事の場合はこれと異なるのではないかという疑問（前掲「工業所有権制度 改正審議会答申 説明書」79 頁）

(7) 権利不要求の部分がある商標と同一又は類似の商標であるか否かを審査する場合にこの不要求部分をも加えて全体として判断の対象とすることを右と関連して如何ようにこれを説明するかという疑問につき争いがある（前掲「工業所有権制度 改正審議会答申 説明書」79 頁）

なお、「改めてこの制度の存廃が討議されたときに、審査の実際面からは之を存置すべきものとする意見が濃厚であつたと聞いているので、或いは泣いて馬しよくを斬つたことがあつたかもしれない。」（前掲「商標文献集成」289頁）との解説があり、大正14年法における権利不要求制度は機能しており、また、特許庁の審査サイドにも受け入れられていたとも推察される。

2) 廃止により生じたと考えられる問題点

権利不要求制度の廃止により、以下2つの問題が生じていると考える。

① 識別力のない標章の実質的な独占

識別力がないと思われる要素（A）と識別力のある要素（B）の結合からなる登録商標について、Aの識別力の判断がなされていないまま（若しくは、識別力なしと判断されてもそれが表明されないまま）に登録される。そのため、競業者は、Aをパッケージや広告中で記述的に使用するとしても侵害リスク回避のために使用を躊躇するケースが多く、本来自由に使用できるとされるAの使用が実質的に制限されている。

② 不必要な出願の増加

識別力がないと思われるAを使用する場合、万が一、他社にAを含む商標登録を取得されては①のような問題が起こるので、社名やブランド名など識別力ある要素を付加してAについて出願し商標登録を取得したり、Aについて出願して識別力がないことを理由とする拒絶査定を得たりしていることが多い。

3) 26条との関係

商標法26条1項は、識別力を発揮しないような標章の使用に対して商標権の効力が及ばないことを規定しており、権利不要求と同様の効果を有しているとも考えられる。

商標法26条1項には、3条1項4号乃至6号に対応する規定がなく、また、「普通に用いられる方法」に限定されていることから、実務上は使い勝手が悪く、いわゆる「商標的使用」論によって非侵害を主張することが多いように思われる。この点からすると、登録段階から、登録商標中の識別力のない構成要素を明確にする権利不要求制度に対するニーズがあるといえるであろう。

もっとも、平成26年商標法改正により商標法26条1項6号が新設され、識別力を発揮しない使用態様の標章に対しては商標権の効力が及ばないことを包括的に規定したので、上記ニーズはやや後退したとも思われる。

4) 指定商品役務の限定、商標法4条1項16号（品質誤認）との関係

現行法及び現行の運用では、地名、普通名称などのような識別力のない語を含む商標については、権利不要求はできないが、指定商品役務を当該地名の示す地域、当該普通名称が示す商品役務に限定することにより、商標法4条1項16号（品質誤認）に関する拒絶を回避することができる。第三者も、限定された指定商品役務と当該商標を見れば、識別力のない部分を容易に理解できる。このような制度及び運用は、実質的には権利不要求と同様の効果があるともいえるであろう。

もっとも、地名、普通名称などのような種類の語については、識別力がないことは比較的容易に理解できるので、第三者が判断に困ることは少ないのかもしれない。それよりも、例えば、「スーパー」「エクセレント」「プレミアム」「お買い得」などのように、品位、等級などを表すと思われ、キャッチコピーなどでよく用いられるような語については、商標の一部に含まれている場合には商標法4条1項16号（品質誤認）に基づく拒絶理由通知書が出されることは少なく、補正により回避する適当な指定商品役務の表示も不明であることが多い。

以上より、地名や普通名称のような識別力のない語については、商標法4条1項16号に基づく指令に応

答する指定商品役務の限定により、権利不要求と同様の効果が期待できるが、品位、等級などを表すような語については、権利不要求と同様の効果は期待できない。したがって、指定商品役務の限定及び商標法4条1項16号との関係という観点からは、権利不要求制度に対するニーズは残ると考えられる。

（4）その後の検討

1）審議会における検討

筆者が調べる限り、産業構造審議会（旧工業所有権審議会）では、昭和34年法改正以来、権利不要求制度の再導入についての実質的な検討はなされていないようである。

ただし、平成13年度に、特許庁からの委託調査で、財団法人知的財産研究所により前掲「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査報告書」が提出され、この中で19頁にわたって「ディスクレーム制度」が説明されている。

2）日本知的財産協会における検討

日本特許協会（現一般財団法人日本知的財産協会）は、商標委員会での検討の結果、権利不要求制度の採用が必要であるとの結論に達し、昭和61年3月27日付で特許庁に提出した「商標制度の改正および運用の改善について（ご要望）」の中で、以下の要望をしている。

[要望内容]

商標法を改正し、権利不要求制度の採用をご配慮ください。

[理由]

現行商標法には権利不要求制度がありません。その結果、商標全体としては自他商品識別力があるが、商標中に分離してとりだしては自他商品識別力がなく商標権の権利範囲に属さないと考えられる部分がある場合、または商標全体を普通に用いられる方法で表示しては自他商品識別力がなく、商標権の権利範囲に属さないと考えられる場合でも、それらのことが明示されずに商標登録がなされています。

このため、商標権の権利範囲の解釈をめぐる無用の紛争を生じやすく、また、出願商標に対し他人の先願商標の商標権の権利範囲に属さないと考えられる部分に類似するとして当該商標が拒絶理由に引用されたりする事態が生じています。

つきましては、商標権の権利範囲を明確にするため、権利不要求制度の採用をご配慮下さるようお願いいたします。

同委員会は、1988年に研究成果「権利不要求制度に関する一考察」⁽⁸⁾を発表しており、ここでも、「上記検討の結果として、権利不要求制度の採用には種々解決しなければならない点もあるが、商標権の権利範囲についての無用の争いを未然に防止し、商取引の法的安定性を保つための制度がぜひ必要であると考えられる。」と結んでおり、権利不要求制度の採用に前向きである。

2002年にも、同委員会は、研究成果「商標における権利不要求制度についての一考察」⁽⁹⁾を発表している。この中で、委員の意見やアンケート回答では、権利不要求制度導入について賛否が拮抗しているとある。

(8) 日本知的財産協会「知財管理」Vol.38 No.4 1988

(9) 日本知的財産協会「知財管理」Vol.52 No.5 2002

3) 日本弁理士会における検討

日本弁理士会では、商標委員会において、平成 25 年度、27 年度、28 年度の 3 回にわたって、ディスクレーム制度の調査研究を行っている。このうち、平成 25 年度の調査研究は、日本知的財産協会商標委員会との共同研究である。

残念ながら、報告書及び答申書は非公開であるが、日本弁理士会会員は電子フォーラムから閲覧可能であるので、参照いただきたい。

(5) 権利不要求の具体例

1) 権利不要求の例として、以下のようなものがある。

<p>商標出願 公 告 昭28-5941</p> <p>公告 昭 28.4.15 出願 昭 25.7.24 商願 昭 25-17410</p> <p>商標中の「ペイント」の文字自体に付いては権利を要求しない</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">テンペイント</p> <p style="text-align: center;">指定商品 2 顔料及び塗料</p> <p>出願人 株式会社放光堂 京都市伏見区 深草直達橋北1の460 代理人弁理士 大久保勇</p>	<p>商標出願 公 告 昭28-10916</p> <p>公告 昭 28.6.18 出願 昭 27.7.24 商願 昭 27-19215</p> <p>連合商標登録番号 274481</p> <p>商標中の「黒髪」の文字自体に付いては権利を要求しない</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">黒髪</p> <p style="text-align: center;">久呂加美</p> <p style="text-align: center;">指定商品 2 染料、顔料、媒染料及び塗料</p>
---	--

2) 以下の審決においては、権利不要求により登録が認められている。

■ 「喜谷実母散」(煎剤)

(昭和 4 年抗告審第 497 号審決)

「実母散」が主要部分を占めているが、当該語が普通名称なので、この部分のみ独立しては登録を受けられない。他方、「喜谷」の文字は単なる付記の文字ではなく、「喜谷実母散」は、全体としては特別顕著性を有するので「実母散」の文字に権利不要求とすることにより登録が認められた。

Ⅲ. 海外におけるディスクレーム制度の概観⁽¹⁰⁾

(1) 採用国・地域、不採用国・地域

1) 採用国・地域

[法律上規定]

米国、イギリス、カナダ、デンマーク、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、オーストラリア、香港、インド(旧法)、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、台湾、ニュージーランド、南アフリカ、ブラジル

(10) 前掲知的財産研究所「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査報告書」、前掲日本知的財産協会商標委員会「商標における権利不要求制度についての一考察」、前掲日本弁理士会平成 25 年度報告書にある情報を参照している。

[実務上採用]

中国, アルゼンチン, インド（現行法）, ベトナム⁽¹¹⁾

2) 不採用国・地域⁽¹²⁾

ドイツ, フランス, オーストリア, スイス, イタリア, インドネシア, シンガポール, 韓国

(2) 制度内容

1) ディスクレームの対象

①識別力のない部分にのみ認める国・地域

スペイン, デンマーク, ノルウェー

②制限なしの国・地域

米国, イギリス, スウェーデン, カナダ, オーストラリア, マレーシア, シンガポール

2) ディスクレームの主体⁽¹³⁾

①審査官の要求可能な国・地域

米国, スペイン, スウェーデン, カナダ, デンマーク, ノルウェー, 中国, シンガポール, 台湾, タイ, フィリピン, ベトナム, ニュージーランド, 南アフリカ

②自発的なディスクレームのみの国・地域

イギリス, オーストラリア, 香港

3) ディスクレームの要求に応じない場合に拒絶又は放棄とされる国・地域

米国, カナダ, デンマーク, ノルウェー, スウェーデン, 中国, タイ

IV. ディスクレーム（権利不要求）制度導入についての現状分析

(1) ディスクレーム（権利不要求）に関する現状

1) 権利不要求制度廃止による問題点について

上述の「廃止により生じたと考えられる問題点」で指摘した2つの問題点, すなわち, ①「識別力のない標章の実質的な独占」及び②「不必要な出願の増加」は, 審議会などで取り扱われてはいないようであるので, 顕在化した問題ではなく, 権利不要求制度廃止後の現行商標制度は特段の問題なく利用され運用されているとも考えられる。

しかしながら, 上記2つの問題点は, ユーザー及び実務家にとっては大きなものであって, 昭和34年法改正以来60年の間に蓄積されてきた両問題点に基づくユーザーの人的, 経済的な負担は決して小さくはな

(11) 知的財産法及び政令・省令にはディスクレームに関する規定はなく, 産業財産権に関する省令第15.7(a)(iii)に以下の通り間接的に述べられている。(日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月))

「商標が保護から排除すべき要素を含んでいる場合, 当該要素の分離した保護は認められない。保護を認める旨の通知では, 当該要素を保護しない意思及び理由について明確に示す必要があり, 出願人は通知から3ヶ月以内に意見を提出することができる。」

(12) 欧州連合商標(EUTM)では, かつてはディスクレームを認めていたが, 規則改正(2015/2424)により, 2016年3月23日よりディスクレームを認めなくなっている。ディスクレーム廃止の理由は, 加盟国の国内法でディスクレームを採用しない国が多く, 各国法とEUTMとの整合をとる必要があったためと聞いている。

(13) マレーシア商標法は, 2019年に改正(2019年12月27日施行)されたばかりである。新法では, 審査官が権利不要求することが明文上規定されていない。審査官は登録のための条件や限定を求める権限を有するが, この権限により権利不要求をするかは不明とのことである。なお, 出願人の自発的な権利不要求は可能である。

いと評価すべきではないだろうか。

このようなユーザーの負担は将来も続く訳で、できるだけ軽減されるべきであり、そのためには、ディスクレーム制度の再導入について検討する価値はあると考える。⁽¹⁴⁾

2) 非伝統的商標保護の導入

平成8年改正により立体商標、平成26年改正によりいわゆる新しいタイプの商標の登録が認められるようになり、我が国商標法において、いわゆる「非伝統的商標」の保護が認められるようになっている。この非伝統的商標を保護することによって、登録商標の構成要素の識別力の有無という問題が顕在化していると考ええる。

非伝統的商標の登録を見ると、識別力を有していないであろうと思われる構成要素（形状、色、音、動き、位置、ホログラム）と識別力を有することが明らかな構成要素（文字、図形）の結合からなる商標が多い。このように、いわゆる非伝統的な構成要素についての識別力の判断が明確にされないままに登録が蓄積されていくと、非伝統的商標の識別力の判断が確立せず、いたずらに登録を増やしていただくだけで、却ってユーザーを混乱させることにもなりかねない。使用の安全を重視する日本企業としては、他社の登録商標に形状などの構成要素が含まれ、その形状など自体は識別力を有していないであろうと思っても、当該登録商標がある以上、当該形状などと近似する形状などからなる標章の使用は躊躇することが多くなるためである。

(2) ディスクレーム制度再導入の動機

近年、法改正の動機としては、立法事実又は国際的なハーモナイゼーションのいずれかといわれるところである。

上述のように、海外の法制を見ると、ディスクレームの採用国、不採用国のいずれかが極端に多いともいえず、また、内容もまちまちで、ディスクレーム制度を採用する若しくは採用しないのいずれかが国際的な趨勢であるともいえない⁽¹⁵⁾。また、このように採用国、不採用国が入り混じっているので、マドリッド・プロトコルなどの海外からの出願に配慮しても、いずれかであるべきということにはならないと思われる。したがって、ハーモナイゼーションを法改正の動機とすることはできないと考える。

そのため、ディスクレーム制度再導入の動機としては、立法事実、すなわち、再導入を求めるニーズが必要ということになる。

この点、前掲知的財産研究所「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査報告書」において、ディスクレーム制度の要否に関するアンケート調査を実施しており、その結果は以下のようになっている⁽¹⁶⁾。

【知的財産研究所アンケート】

Q：権利不要求制度を導入すべきか否か

A：必要（32%）

不要（24%）

(14) ディスクレーム制度導入を肯定した上で、「ディスクレーム制度を当面設けないにしても、願書における商標の記載内容において、これに代替する機能を持たせることは権利の効力に関する解釈において資するところが少なくなかろう。」（土肥一史「商標法の研究」94頁）との意見もある。

(15) 前掲日本知的財産協会商標委員会「商標における権利不要求制度についての一考察」でも、「国際ハーモの観点からみると、権利不要求制度が国際的なスタンダードであるとはいいがたく、また、各国における運用の現状は、審査の統一性や審査基準の明確さへの要求が高い我が国の文化基盤にはなじみにくとも考えられ、積極的に導入を図る理由は見出しがたい。」（649頁）とある。

(16) 前掲日本知的財産協会商標委員会「商標における権利不要求制度についての一考察」では、委員会内でアンケート調査を実施しているとのことである。「（権利不要求制度の）導入の是非については、委員の意見やアンケートの回答では賛否が拮抗している。」（649頁）と説明されている。

どちらともいえない（41%）

無回答（3%）

この調査結果によれば、ディスクレーム制度の再導入について、必要又は不必要のいずれかが強いとはいえない。なお、このアンケート調査は2002年頃に実施されたものでやや古く、必ずしも現状を反映しているとは思われないので、現在のユーザーニーズについては、あらためて調査が必要と思われる。

（3）大正10年法における権利不要求制度の廃止理由との関係

上述のように、昭和34年法改正で権利不要求制度を廃止した理由は以下の5つある。

ア) 「要部と認められるおそれのある部分」の文言の解釈が困難

イ) 要部の認定の審査上の困難性

ウ) 実質的に特別顕著性なきものが本制度の悪用により登録される弊害

エ) 刑事上の効力の有無についての疑問

オ) 類似判断の場合における解釈の不明確性

このうち、ア)とイ)は要部認定という同一線上の問題と考えられ、ウ)は適切な運用により回避できるものであり、エ)は権利者自身が識別力がないと宣言した部分であり、そのように公示されるのであるから、これを信じて当該部分を使用するものに対する刑事罰の適用はそもそも不合理と考えられる。結局、権利不要求制度の廃止理由は、ア)（及びイ)）の「要部認定」とオ)「類似判断における解釈の不明確性」の2つに集約できるのではないだろうか。

そして、イ)の「要部認定」については、上述の海外法制を見ると「要部」をディスクレームの要件としている国はなく、また、要件とすべき必要性は認められないであろうから、そもそも、新たな制度においては「要部」に関する要件を外すことにより、この問題は解決されるべきと考える。

また、商標の類否判断においては、権利不要求部分も含めて全体として類否判断すべきであるとの最高裁の判断⁽¹⁷⁾、高裁の判断⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾もあることから、「類似判断における解釈の不明確性」の問題も解決されていると考える。なお、査定系についての権利不要求部分の類否判断の問題は解決されているが、侵害事件における権利不要求部分の類否判断の問題は残るとの指摘もあるかもしれない。しかし、そもそも、権利不要求された部分については商標権の効力は及ばず（大正10年法第8条第2項）、この制度の下で権利不要求をして登録になっているのであるから、権利不要求部分は侵害事件においては類否判断の基礎とはならないと考えればよいであろう⁽²⁰⁾。

以上より、昭和34年法改正で権利不要求制度を廃止した理由は、現在では存しないと考えられる。

（4）ディスクレーム制度について具体的に検討すべき事項

以上のように、ディスクレーム制度の再導入のニーズが必ずしも高いとは思われないがニーズがないともいいきれず、一方、昭和34年法改正で権利不要求制度を廃止した理由はなくなっていると思われるので、

(17) 引用商標等において権利不要求の部分がある場合においても、商標の類否の判定は、当該権利不要求部分をも含めて全体としてなされるべきである。（昭和46年1月26日最高裁判所第一小法廷 昭和42年（行ツ）9号）

(18) 石鹼について、「たばこや」の文字からなる商標と「タバコヤシガレット」の文字からなる商標（タバコヤの部分は権利不要求）は、称呼観念の点において類似する（昭和43年3月28日東京高等裁判所 昭和41年（行ケ）101号）。

(19) 「MACK」の文字の部分につき旧商標法第2条第2項の規定により権利を要求しない旨の申出があるも、該文字が普通に使用される方法で氏名等を表示したものであるということができない態様であるので、矢張り自他商品を識別する標識たる点において、その要部であると判断しなければならない（昭和38年4月30日東京高等裁判所 昭和37年（行ナ）117号）。

(20) 昭和53年12月20日東京高等裁判所 昭和52年（行ケ）209号判決は、「権利不要求は、いわゆる禁止権放棄の意思表示として私法上の効力に関するものであって、・・・」と判示しており、侵害事件においては、権利不要求部分に基づいては商標権侵害を主張できないと考えられる。

再導入について検討する価値はあると考える。再検討の際に具体的なイメージを持てるように、わが国におけるディスクレーム制度の具体的な内容について、少し検討してみたい。

まず、検討すべき必須項目について、以下のようにまとめた。

	項目	選択肢・検討事項
1	対象	・識別力のない部分にのみ認める ・制限なし（識別力ある部分にも認める）
2	主体	・審査官にディスクレーム要求を認める ・出願人の自発のみ（審査官の要求は認めない）
3	時期	出願時、補正期間、登録後も可など
4	要求に応じない場合	拒絶理由（又は放棄）、無効理由とするか
5	指定商品役務毎に認めるか	認める or 認めない
6	効果	・審査官を拘束するか（自発の場合に注意） ・侵害事件における考慮
7	公示方法	・公報に掲載すべきか ・原簿に掲載すべきか

V. ディスクレーム（権利不要求）制度の骨子試案（私案）

ユーザーや商標出願の審査などに過度な負担をかけずに、登録商標の要部、権利範囲を明確にする権利不要求制度を再導入するには、どのような内容にすべきか、上記検討事項に基づいて考えてみたので、以下に私案を紹介したい。

	項目	私案
1	対象	・制限なし（識別力のある部分にも認める）。 (理由) 権利不要求部分の識別力の有無の審査は、審査官の負担を増やし、審査の遅延を招く。 識別力のある部分に審査不要求しても、権利範囲が狭くなるだけで、第三者の不利益にならない。
2	主体	・審査官にディスクレーム要求を認める ⁽²¹⁾ 。 ただし、情報提供あるときのみとする。 (理由) ・審査官の判断に任せると、審査の負担の増大、審査遅延、指令多発など、かえってユーザーに不便。 ・通常、情報提供は競合社がなすものであり、紛争の未然防止という制度趣旨に合致。 ・出願人の自発のみ（審査官の要求は認めない）とすると、ほとんどの出願人はディスクレームしない。制度の意味がなくなる。 ・異議理由とはしない。煩雑になりすぎ、審理負担も増える。
3	時期	・補正期間と同じとする。 (理由) ・指令応答のための権利不要求がほとんど。 ・登録後も認めると、審理負担、公示困難。

(21) 米国では、商標法制定時（1946年）には、全ての不登録構成要素についてディスクレームを求めることを審査官の義務としていたが、審査官の負担が大きすぎるため、1962年改正により、ディスクレームを求めるか否かは審査官の裁量とした。

	項目	私案
4	要求に応じない場合	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスクレームの要求に応じない場合には拒絶（又は放棄）・無効とする。 (理由) 拒絶・無効にしないと、紛争未然防止というディスクレーム制度の意味がなくなる。
5	指定商品役務毎に認めるか	<ul style="list-style-type: none"> ・指定商品役務毎のディスクレームを認める。 (理由) 識別力の判断は指定商品役務との関係で判断されるべき。
6	効果	<ul style="list-style-type: none"> ・審査官を拘束しない。 (理由) ・識別力の判断を誤ったディスクレームもあり得る。 ・侵害事件においても考慮されるべき。 (理由) 権利不要求を含めて権利が発生し、第三者に公示。
7	公示方法	<ul style="list-style-type: none"> ・公報に掲載する。 ・原簿に掲載する。 (理由) 権利内容を第三者に公示し、紛争未然防止を図る。

VI. むすび

国際的趨勢，ユーザーニーズのいずれの観点からも，わが国において，ディスクレーム制度を再導入すべきか否かについて，いずれともいづらい状況ではある。

しかし，非伝統的商標保護制度の導入により，識別力のある構成要素について不明確な登録が増え，紛争が増加することが予想され，また，ディスクレーム制度が廃止されたことによるデメリット（①識別力のない標章の実質的な独占，②不必要な出願の増加）は解消されるべきであるので，ディスクレーム制度再導入のニーズは高まっていると思われる。

そもそも，紛争の未然防止というディスクレーム制度の趣旨は審査主義・登録主義を堅持するわが国商標法の趣旨に合致するものであるのだから，令和の時代に，あらためて，今後の商標制度のあるべき姿とあわせて，ディスクレーム制度再導入について検討することは意義があると考ええる。