

日本弁理士会中央知的財産研究所 第18回公開フォーラム

我が国商標法を考えるための5つのテーマ

- 日 時：令和3年3月2日(火) 13:00～16:30
- 会 場：ウェビナー
- 講 師：土肥 一史 氏(吉備国際大学大学院特任教授・
一橋大学名誉教授・弁護士(主任研究員))
- 茶園 成樹 氏(大阪大学大学院高等司法研究科 教授)
- 上野 達弘 氏(早稲田大学法学学術院 教授)
- 横山 久芳 氏(学習院大学法学部法学科 教授)
- 外川 英明 氏(弁理士)
- 佐藤 俊司 氏(弁理士)

要 旨

日本弁理士会中央知的財産研究所では、平成31年度から、土肥一史主任研究員の下、「日本商標法の未来のための方策検討」を課題として研究を行ってきた。その研究成果は別冊パテント第25号において詳細に報告されるとともに、令和3年3月2日に開催された日本弁理士会中央知的財産研究所主催第18回公開フォーラムにおいて、かかる研究成果の中から関心が高いと思われる5つのテーマ、すなわち、「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」、「悪意の商標出願」、「権利の失効」、「商標法における『不使用の抗弁』について」及び「令和の時代のコンセント制度」について、担当研究員がそれぞれ研究成果の発表を行い、発表後には研究員同士のディスカッションを行った。本報告は第18回公開フォーラムの内容を講演録としてまとめたものである。

【司会者】 それでは、まず、早稲田大学法学学術院教授の上野達弘先生にご講演いただきます。

上野先生、よろしくお願いいたします。

【上野】 ただいまご紹介にあずかりました早稲田大学の上野達弘と申します。

本日はお招きいただきまして、誠にありがとうございます。

私に与えられました課題は「悪意の商標出願」というものでございます。この「悪意の商標出願」というテーマでございませけれども、この「悪意」という名前自体、日本語ですとややミスリーディングなところがございませ。また、国際的に見ても「悪意の商標出願」(Bad-faith trademark application; Bösgläubige Markenmeldung) というものの意味自体、実は明確でないように思います。今日のところはTM5(日米欧中韓商標担当5庁)の報告書で使われている定義に従いまして、「他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願する行為」という定義でお話ししてまいりたいと思います。

先ほどミスリーディングと申しましたのは、通常、日本の法律用語としての「悪意」というのは、ある事実を知っていることを意味しておりまして、日常用語的な善意、悪意という意味とは異なるものであります。したがって、法律用語としては「悪意」というのは知っていることだけを意味するのですけれども、「悪意の商標出願」というときの「悪意」は、いわば「不正な目的」での出願という意味で用いられているように思われるところです。

「悪意の商標出願」の典型例は、外国で非常に周知な商標を全く無関係の者が国内で商標登録出願をする

という行為であります。特に、競業者の営業活動を妨害する目的であるとか、あるいは日本で事業展開するときに高くその商標権を売りつけてやろうとか、そういう目的がある場合がこれに当たります。

諸外国には「悪意の商標出願」について明文の規定を持っている国もあるわけですが、我が国の商標法は悪意の商標出願という形では明文の規定を有しておりません。

その代わりに、悪意の商標出願に適用し得る規定として幾つかのものが指摘されております。中でも、商標法4条1項7号、19号の2つを中心として従来その適用が議論されてきました。また、裁判例も多数ございます。

他方では、このような規定による対応の限界を指摘する声もあります。特に7号というのは、ご存じのように「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」ということでありまして、このような一般条項によって「悪意の商標出願」という問題に対処していくことには限界があるのではないか、仮にそれをやろうとすると判断が不明確になるのではないか、こういう指摘があります。実際のところ、後ほどご紹介いたしますように、7号の適用をめぐるまは、学説のみならず裁判例の中でも考え方が分かれているように思います。

このように、7号を適用してこの問題に対処することに関する議論のほかに、後ほどのご報告にも関連するところですが、19号による対応にも限界があるのではないかという指摘もあります。

そこで、「日本商標法の未来のための方策」という本研究会のテーマからいたしましても、「悪意の商標出願」について明文の規定を設けるべきかどうかは課題となるところであります。本日はこの点に関する従来の議論をご紹介する次第でございます。

まずは19号であります。

商標法4条1項19号「商標登録を受けることができない商標」

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用するもの（前各号に掲げるものを除く。）

この規定は平成8年の改正によって設けられたものでございます。「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的……をもって使用するもの」と規定されておりまして、ここにいう「不正の目的」が、「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう」とされておりまして、そのような場合が対象となります。

この19号では、「日本国内又は外国」ということですので、日本国内では全く知られていなくても、外国で広く認識されていればその対象になります。立法趣旨におきましても、「主として、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録を排除すること」にあるとされています。したがって、やはり外国で周知な商標が念頭に置かれた規定と考えられます。

ただ、もともと立法過程である工業所有権審議会におきましては、前段の部分、「広く認識されている」というところは不要ではないのかという議論がありました。実は、審議会は、周知性を問わずに「不正の目的により出願された商標」を排除する旨明文化すべきと答申したようですが、その後、——これは我が国では時々あることですが——内閣法制局の強い意見があつて周知性要件が課されたようであります。当時、田村善之先生も周知性を要件としないことを主張されておられました。

ですので、ここでは依然として議論があるところですが、最終的には周知性を要件とした不正の目的の出願を排除するという規定が平成8年改正によってできたわけであります。

例といたしましては、逐条解説にも「外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取りに出願した場合」というものが挙げられております。

ただ、「不正の目的」というのは規範的な要件でありますので、どのような場合に「不正」と判断するかが問題になります。商標審査基準におきましては、「不正の目的」の認定にあたっては、6つの諸事情を十分勘案すると記述されております。

その中では、例えば②にございますように、「その周知商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであるか」が掲げられています。造語であれば、わざわざその商標を選ぶ必要性は低いと考えられますので、「不正な目的」と認められやすくなるということになるかと思えます。

あるいは、③「その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我が国への輸出、国内での販売等）を有している事実」というのがあれば、「不正の目的」が認められやすくなります。

また、⑤「出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実」があれば、「不正の目的」が認められやすくなります。

この審査基準の(2)では、①「一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること」と②「その周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであること」を満たす場合には「不正の目的」があると推認するとされています。

以上を前提に様々な裁判例があります。

例えば、ETNIES 事件です。ETNIES というのは、もともとスケートボードの世界チャンピオンでありますピエール・アンドレという方が1986年に設立された会社でありまして、スケートボード用シューズの商標として海外でよく知られているということでもあります。

今回この商標出願をした者は、1983年から一定の事業は行っていたわけでありまして、ETNIES USA という会社に見本を送ってくれなどと依頼していたというような経緯がありました。そうしたことから、裁判所は、結局、これは海外の商標を知って、それを付したUSA製品を、日本でも将来人気を博する可能性が高いと予測した上で、同社に商談を持ちかけ、同社が誠実に対応するという状況の下で、「本件商標を含む商標の出願、登録により被告ないしETNIES USA社との取引を有利に進めようとの意図があったと推認させる」と判示して、19号の不正の目的に当たるとしたわけでありまして。

それから、Manhattan Portage 事件です。もともとマンハッタン・ポーテージ・リミテッドという被告会社が1983年からバッグなどについてこの商標を使用しておりまして、少なくとも米国内においては周知となっていました。そのような中で、当初は、原告との間で話し合いをしまして、何か協力をしようということで話が進んでいたのですが、どうも話し合いがうまくいかないということを察知した原告は、本件商標出願をするとともに、被告商品に類似するかばんなどを韓国で製造させて日本で販売したという事情があったようです。

したがって、こういった行為は、米国内で広く認識されるに至っていた商標を使用する許諾を得ていないことを認識しながら、日本でこれと外観において類似する各商標の登録出願をしたものとして不正の目的があったとされたものであります。



【被告使用商標／登録商標（米国）】

【原告登録商標】

また、Lamborghini 事件です。これはややパロディっぽいのですが、著名なランボルギーニの自動車メーカーに少し似ているといえますか、ランボルギーニと読める商標を使用してランボルギーニを模したようなカスタムバギーを製造して販売していたということが既にあったようです。そうしたことから、裁判所も、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的といった不正目的を認定しております。

(別図1)



【本件商標】

(別図2)



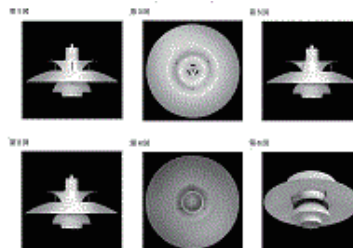
【原告・甲2商標】

さらに、S 状図形・DESIGN 事件です。これは自動車の改造部品に関するものでありまして、引用商標は、スイス、ドイツを中心としたヨーロッパ諸国において被告の商品を表示するものとして広く認識されていたようであります。この出願人は、もともとは被告と協力関係にあったわけですが、被告製品と誤解されるような展示方法をしていたということから両者の関係が悪化しまして、そのような過程で出願を行ったという状況がありました。出願した原告としては、被告との取引を終了せざるを得ない状況の中で、仮に取引は終了しても、交渉をうまく進めるように、あるいは自己の経営する事業の収益を図るために出願を行ったということで、「不正の目的」が認められております。

さらに、ポール・ヘニングセン PH5 事件です。ポール・ヘニングセンというのはデンマークの有名なデザイナーでございまして、1967年に亡くなっておられます。その方が1958年につくりましたPH5というデザインに似たリプロダクト品を、原告はウェブサイトにおいて本物の10分の1ぐらいの値段で売っておりました。そうした中で、本家のほうが税関に輸入差止申立をしたということがありまして、それに対する



【本件登録商標】



【引用商標】

対抗措置として本件出願をしたという事情があるようです。そうしたことから、これも「不正の目的」があるとされたものであります。

それから、KCP事件です。KCPというのは、韓国のコンクリートポンプ車のシェアとしては30%から40%もあるような会社でございまして、よく知られていたようであります。それがまだ日本で商標権を持っておらず、日本で事業展開を行うという状況を奇貨といたしまして、原告が出願をしたということで、これも「不正の目的」が認められております。

以上のように、19号が「悪意の商標出願」を排除するために使われてきたのは確かです。ただ、この19号は平成8年に導入されたものですが、その後の裁判例や実務では、19号の要件を満たしそうなケースでありましても、7号が広く使われているところがございます。

商標法4条1項7号「商標登録を受けることができない商標」

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

実際のところ、審査基準におきましても、第13版（平成29年4月1日適用）から商標法4条1項7号に該当する5類型が示され、第5類型として、「出願の経緯」を考慮することを明示するとともに、これを「登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」と定めるに至っております。

普通、公序良俗違反というのは、その商標のマーク自体が「非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような」ものが典型的な例で、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」という文言からしても、商標自体を問題にしているように読めるわけであります。にもかかわらず、この5番目には、商標それ自体ではなく、「商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある」場合には、これは「商標法の予定する秩序に反する」として商標登録を認めないとしているわけであります。

商標審査基準（改訂第15版〔令和2年4月1日施行〕）「第3第4条第1項及び第3項（不登録事由）」「第六第4条第1項第7号（公序良俗違反）」

1. 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、例えば、以下（1）から（5）に該当する場合をいう。
 - （1）商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合。なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する。
 - （2）商標の構成自体が上記（1）でなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合。
 - （3）他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合。
 - （4）特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合。
 - （5）当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。

これに関しても多数の裁判例があります。

まず、母衣旗（ほろはた）事件です。これは福島県石川町のまちおこしイベントが行われていて、それをよく知っている人が先取りして、ほかの人が商標権を取得できないように阻害する目的で出願したということで、裁判所も、「本件商標は、公正な競争秩序を害するものであって、公序良俗に反するものというべき」と判示しました。

のらや事件は、もともとこちらの旧登録商標が登録されていたのですけれども、10年たって更新を忘れていて、その更新期日が過ぎた日に、あるフランチャイジーが本件商標出願を行ったということでありまして、裁判所も「被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、これに基づいて被告を権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当」として、7号違反と判断いたしました。



【旧登録商標】



【本件登録商標】

KUmA 事件は、ご存じのように PUMA というのが非常に有名な多国籍企業でありまして、そのパロディグッズが問題になったものです。確かに、そのパロディグッズには、「注意 プーマ・PUMA ではありません」などと書かれていたりしているのですけれども、裁判所も、「本件商標は、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の有する特徴を模倣して出願し登録を受けたもの」として、7号に当たると判示しました。



【本件商標】



【引用商標】

激馬かなぎカレー事件は、青森県の馬肉の産地として有名な金木町において、地域住民のために活動する申立人が金木町全体の地域活性化のために行う事業の一環として、金木町特産の馬肉を使用したカレーを開発し、その名称「激馬かなぎカレー」を考案したという事案で、その町内で飲食店を営んでいる原告が、その名称が未登録であることに乗じて出願をしたというもので、これも7号違反とされました。

Asrock 事件は、台湾の ASUSTeK という会社が、近日、日本や中国で「Asrock」を使ってビジネスをしそうだということを察知した者が出願をしたという事案で、裁判所は、「被告の本件商標の出願は、ASUSTeK 社若しくは ASRock 社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められるから、商標登録出願について先願主義を採用し、また、現に使用していることを要件としていない我が国の法制度を前提としても、そのような出願は、健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり、また、商標法の目的（商標法1条）にも反し、公正な商標秩序を乱すもの」だとして、これも7号に当たるとされています。なお、この判決では、裁判例では大変珍しいのですけれども、「悪意の出願」という言葉が用いられております。



【原告使用商標】



【被告登録商標】

次に、COMEX 事件です。COMEX は、ROLEX とコラボして、ROLEX の時計に「COMEX」という表示がついているもので、レアで価値があると言われているようです。ただ、COMEX が日本で登録されていなかったことを奇貨としまして、日本で出願した者がいるという事案ですが、裁判所は「希少性と名声を保っている『comex』、『COMEX』の商標が希釈化され、その価値が損なわれる」などとして、これも7号違反になるとされました。

Kranzle 事件は、クランツレというドイツの高压洗浄器の会社で、もともとそこと代理店契約を結んでいた者が、いろいろあって銀行取引の停止処分を受けたりして、どうもその代理店契約関係が終わってしまいそうだというときに出願をしたという事案です。裁判所は、この出願の「目的は、本件商標の排他的効力により、日本での Kranzle 標章の使用の独占を図ることによって、出石や日本クランツレによるクランツレ製品の日本国内における輸入、販売を阻止しようとしているのであるから、不正の目的をもって登録出願をしたことは明らか」として、7号該当を認めました。



【本件商標】

赤毛のアン事件もよく知られていますけれども、赤毛のアンというのは、「カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品」とした上で、「我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高い」などとして7号に当たるとされています。



また、野外科学 KJ 法事件というのは、文化人類学者の川喜田二郎先生が創案したとされるカードを使う発想法で KJ 法というものについて、KJ 法が様々な分野で利用され、普及していったこと等の事実を知りながら出願したということで、裁判所は、「剽窃的であって、信義則に反する」などとして、7号に該当すると判示しました。

Tarzan 事件で問題になった Tarzan という作品は、かなり古いものですが、原作小説の映画化を通じて世界的な知名度を獲得したもので、またこれが「独特の造語」であるという事情も加味しまして、裁判所は、「我が国で『ターザン』の語のみから成る本件商標登録を維持することは、たとえその指定商品の関係で『ターザン』の語に顧客吸引力がないとしても、国際信義に反する」として、7号該当を認めました。

こんなふうに7号適用事例が多く見られる反面、逆に7号の適用を限定的に解釈する裁判例もあります。

例えば、ハイパーホテル事件は、結論として7号該当を否定しました。

その背景には、「商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである」という考えがあります。そして、本件においても「本件商標『ハイパーホテル』の使用関係を原告と申立人グループとの間でいかに律するかは、当事者間における利害の調整に関わる事柄である。そのような私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではないというべきである」と判示したわけです。やはり7号というのは「公の秩序」に関する規定ですので、私益ではなく公益に関係すると言えなければいけないという考えがうかがえるように思います。

また、コンマー事件もあります。コンマーというのはファスナーのマークでありますけれども、裁判所は「本件のような私人間の紛争については、正に法4条1項19号が規定する『他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的……をもって使用をするもの……』との要件への該当性の有無によって判断されるべき」と述べまして、7号に当たらないとしました。結局、この判決は19号には当たると述べたわけでありまして、7号については狭く解釈したと言えます。

コンマー CONMAR

JUVENTUS事件（東京高判平成11年3月24日）は、7号に当たらないとしたのですけれども、これは最初の出願が昭和58年というJリーグもできていないような時代の話でありますので、そのときに出願した商標権を更新し続けることは公序良俗を害するとまでは言い難いとされたものであります。



【本件第1，第2商標】

以上のように、7号につきましては、最近の裁判例でも反社会性を要求するなど、結論として適用を認めなかったものがあります。

したがって、7号の適否をめぐりましては裁判例にも賛否両論あるところでありまして、何しろ7号というのは公序良俗という一般条項ですから、これをもとに様々な「悪意の商標出願」について適切に判断できるのかという点が問題となるわけでありまして。

以上が、「悪意の商標出願」に中心的な役割を果たしてきた、19号と7号です。

このように、「悪意の商標出願」は日本法の下でも一定の場合に拒絶されるわけですが、仮に登録が認められたとしても、「悪意の商標出願」によって登録された商標権が本当に行使できるのかという点、抗弁として権利濫用や無効の抗弁が認められることが考えられます。つまり、特許法104条の3第1項・2項は、商標法39条によって、商標権の侵害に準用されておりますので、無効審判等により商標が無効にされるべきものと認められるときは、当該権利の行使が認められないこととなります。したがって、本来登録されるべきでなかった出願であれば、それは無効だということになって、権利行使できないこととなります。

また、民法上の権利濫用の抗弁も商標法の世界ではかなり広く認められているところでありまして、例えば、別の JUVENTUS 事件（東京地判平成 12 年 3 月 23 日）では、「原告は、我が国においてサッカー人気が高まるなか、原告商標が『JUVENTUS』チームの名称に由来するにもかかわらず、商標権が自己に帰属していることを奇貨として、その由来元に当たる同チームから適法に許諾を受けて同チームの標章を使用する者に対し、本件商標権を行使して、その使用を妨げようとしている」という事件で、裁判所は、「原告によるこのような本件商標権の行使は、正義公平の理念に反し、国際的な商標秩序に反するものといわざるを得ない。したがって、原告の本訴請求は、公正な競争秩序を乱すものとして、権利の濫用に当たる」と判示したものであります。

このように、商標権を取得できたからといって常に行使できるわけではないということでもあります。



【原告商標】



【被告商品】

以上をまとめて、若干の考察を行います。

我が国には「悪意の商標出願」に関する明文の規定はありませんが、商標法 4 条 1 項 7 号あるいは 19 号によってその登録が否定されてきました。ただ、特に 7 号に関しましてはその適用範囲に議論があるところでありまして、7 号の適用範囲を狭く捉えるならば、一定の「悪意の商標出願」は 7 号に当たらないということになります。

これに対しまして、諸外国では「悪意の商標出願」について明文の規定を持っている国があります。特にヨーロッパでは欧州商標指令に明文の規定が設けられておりまして、これを受けてドイツ商標法などにも明文の規定があります。このヨーロッパおよびドイツにおける「悪意の商標出願」につきましては、すでに茶園先生が中山信弘先生の古稀記念論文集に詳しいご論文を書いていらっしゃるところです。

また、中国でも、2019 年の第 4 次商標法改正によって、「悪意の商標出願」を抑制するために「使用を目的としない悪意の出願」が拒絶事由等に追加されたと承知しております。

以上のようなことを踏まえますと、日本でも「悪意の商標出願」について、公序良俗に関する 7 号にばかり頼ることなく、明文の規定を設けるべきではないのかという議論があるわけでありまして。私にこのテーマが与えられたのもそのような事情によるものと理解しております。

ここでは、先ほどご紹介いたしました 4 条 1 項 19 号では不十分なのか、という点がまず問題になります。19 号の適用範囲というのは、ある点では広く、ある点では狭い、という側面があるかもしれませんけれども、いずれにしても「不正の目的」さえあれば拒絶事由に当たるというものではなくて、日本国内または外国における需要者の間に広く認識されているということが要件となるわけでありまして。もちろん、この周知性要件を設けるべきかということについては、立法過程から議論があったということはお話ししたわけですが、これだとやはり、まずは周知性を獲得してからでなければそのような出願を排除することはできないこととなります。したがって、例えば、まだ事業の準備段階であるとか、事業計画を発表した段階であるという場合は、この 19 号の適用によって「悪意の商標出願」を阻止することが難しい、という指摘がなされているところでもあります。

もちろん、7 号があるからいいじゃないかという考えもあるわけですし、実際、わが国では、7 号に基づいて多数の「悪意の商標出願」と呼ばれるものを排除してきた経緯があるのも事実です。実際のところ、法

律上は確かに明文の規定がないわけですが、現在、商標審査基準におきましては、出願の経緯に社会的相当性を欠くものを排除することが明記されているわけでありまして、これで十分ではないかという考えもあり得るところかと思えます。

公序良俗のような一般条項というのは、商標法以外の世界では、通常、裁判所もあまり使いたがらないのです。民法にも、権利濫用とか公序良俗とかありますけれども、こういうものは、制定法を大逆転させる結果をもたらすものですので、いわば「伝家の宝刀」として抜いてはいけなくと言われることが多いのですが、なぜか商標法の世界ではこの7号についても、あるいは権利侵害に対する抗弁としても、公序良俗や権利濫用といった一般条項が活用されていて、私は以前から、商標法というのは不思議に一般条項を広く活用している世界だと感じているところです。

ただ、やはり7号は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」というものですので、文言からすると、商標それ自体を問題にしているように読めるわけでありまして、そこに「出願の経緯」というような、商標それ自体とは異なる事情、あるいは少なくとも私人間の利害調整というものを読み込むことの妥当性は問題になるところかと思えます。先ほどご紹介しましたように、裁判例にもそのような考え方が見られますし、学説でもそういう見解を支持するものが見られるところでもあります。

ただ、公序良俗というものにつきましては、20年ぐらい前からでしょうか、民法上でもいろいろ議論がございまして、公序良俗というものが私人間の利益調整についても役割を果たすという考え方が見られるところでありまして、これを踏まえるならば、公序良俗を公益実現のみに資するものと位置づける理解を自明の前提にはできないようにも思います。実際のところ、そのような観点から「悪意の商標出願」に関する7号の適用を支持する学説も比較的多くあります。

とはいえ、一般条項というのは、その定型的な適用がある程度定着した場合は、それを具体化した個別規定を生み出すものでもあります。ですので、一定の「悪意の商標出願」として拒絶すべきというコンセンサスが得られるのであれば、その部分は7号に頼らないで、個別規定をつくったほうがよいように思います。そうでないと、——現在の裁判例の状況もそうかもしれませんが——裁判官によって公序良俗の広狭が異なり得ますので、ある裁判所が判断すると7号が適用され、別の裁判所が判断すると7号の適用が否定されるということになりかねず、アドホックな適用や裁判所による判断の相違が生じやすくなるおそれがあるからです。

だとするならば、少なくとも一定の「悪意の商標出願」については明文の規定を設けることが、明確性の観点からは望ましいように思います。

ただ、その場合は、なぜそのような「悪意の商標出願」が否定されるべきなのかという正当化根拠がより明確にされる必要があると思います。従来の議論におきましては、この点について、「健全な法感情」や「商標法の予定する秩序」といった表現が用いられることが少なくなく、これは些か結論の先取りといいたしうか、直感的・抽象的な説明のように思えるところでもあります。したがって、なぜそのような出願は否定されるべきなのかという正当化根拠を、より具体的に明らかにする必要があります。もともと日本の商標法というのは、登録主義・先願主義を採用していますので、言ってみれば、商標権の先取りというのは、基本的に容認するという側面もあるかと思うわけです。ですので、そうしたわが国商標法の前提と「悪意の商標出願」を否定することの関係をどのように理論的に説明するのが課題になるかと思えます。

なお、他方では、そのような「悪意の商標出願」に基づく商標権は、どうせ行使できないのだから、商標登録自体は認めたっていいのではないか、という考えも見られるところでもあります。従来の裁判例でも、先ほどのユベントス事件みたいなものもありますように、商標権の行使が権利濫用に当たるとされる場合はあるわけです。ただ、「悪意の商標出願」というのは、自分が商標権を行使することだけではなく、他人に当該商標権を売りつけようという者がいるわけでもあります。したがって、そうした商標権を取得させてしまうと、商標のことをよく分からない人をだまして売りつけるようなことになるかもしれません。そのように商

標ブローカー的なものの対策という観点からいたしますと、どうせ行使できないのだから商標権を取得させても構わないと言い切ることに問題があるのかと思われます。

いずれにいたしましても、「悪意の商標出願」に関する明文の規定を設けることについては、今後もう少し検討を深めてもいいのではないかと考えております。

なお、今まで申し上げてきたのは日本法の立法論なのですが、日本の立法をどう変えても、外国での取扱いは基本的に変わりません。したがって、例えば、日本で周知な商標を持っている者が外国において「悪意の商標出願」から保護されたいということを考えるならば、その外国法を変えていただくしかないわけです。したがって、今後は、日本法をどうするかという問題だけではなく、外国法についてもハーモナイゼーションを含めて検討していくことが課題になるかと思っております。

以上、ご清聴、どうもありがとうございました。

【司会者】 上野先生、ありがとうございました。

続きまして、弁理士の佐藤俊司先生にご講演いただきます。

佐藤先生、よろしくお願いいたします。

【佐藤】 弁理士の佐藤です。

「令和の時代のコンセント制度」ということで、我が国の商標法を考えるための5つのテーマの一つとして発表させていただきます。



日本弁理士会中央知的財産研究所主催第18回公開フォーラム

我が国商標法を考えるための5つのテーマ -令和の時代のコンセント制度-

令和3年3月2日(火) 13:00～16:30
13:35～14:05 (講演2)

日本弁理士会中央知的財産研究所
「日本商標法の未来のための方策検討」
研究部会研究員(会員内研究員)
佐藤俊司(弁理士)



今日のアジェンダとしましては、なぜコンセント制度を研究テーマとして選んだかという点と、選ぶに当たって過去の議論、すなわち、昭和の時代から平成、そして今の令和の時代に向けてどういった議論がされてきたかという点の説明、そして最後にどういった制度を令和の時代のコンセント制度として受け入れていくべきなのかという点をお話しさせていただきます。

アジェンダ

- 1. 研究テーマとしてのコンセント
- 2. 昭和の時代の議論
- 3. 平成時代の議論
 - 産業界からの意見
 - 裁判例・審決例
 - 運用レベルでのアプローチ
- 4. 令和の時代のコンセント制度

2

2021 Shunji Sato



まず、この研究テーマですけれども、「日本の商標法の未来のための方策検討」という、現状の商標制度が持つ課題とその未来の在り方を検討するという非常に大きなテーマでして、私もこのようなテーマで商標制度を考えたことはなかったのですけれども、私自身も4月に商標の業界に入ってちょうど25年目を迎えるというところで、この四半世紀の実務の経験なども踏まえて、実務視点からのお話をする必要があると思っております。

ちなみに、この日本弁理士会中央知的財産研究所の研究部会では、著名な学者の先生方とアカデミックな議論もできる非常に貴重な機会であり、一実務家としては非常に興味深く、毎回いろいろな刺激をいただいたところでもあります。この研究会での議論を通じて、アカデミックな視点と実務家の視点とを交えつつ、よりよい商標制度ができることを切に希望しております。

- 1. 研究テーマとしてのコンセント
- 2. 昭和の時代の議論
- 3. 平成時代の議論
 - 産業界からの意見
 - 裁判例・審決例
 - 運用レベルでのアプローチ
- 4. 令和の時代のコンセント制度

3

2021 Shunji Sato



さて、なぜ研究テーマとしてコンセント制度なのか。まず、世界の多くの国で実務上非常に使われているものであるにもかかわらず、日本ではまだ認められていない点です。海外ではコンセント制度は非常に身近な制度として理解されているところですが、いまだに日本では制度上は取り入れられておりません。

議論は昔からされてはいたのですけれども、まだまだ制度化に至っておりません。

今回、過去の研究をいろいろ調べていましたら、実は昭和40年代ぐらいから、私が生まれる前からこんな議論がされていたのだということに非常に驚きまして、今回のテーマである日本の商標制度が持つ課題、商標制度の未来の在り方を考えたときに、こういった昭和の時代から議論されているような制度が平成の30年を過ぎててもまだなお導入されていないという現状があり、コンセント制度については少なくとも令和の時代にはそういった議論を繰り返すのはやめて、議論にそろそろ終止符を打って、未来の制度として取り入れていくのが望ましいのかなど、そんな問題意識から、今回研究テーマとして取り上げさせていただきました。

研究テーマ

(日本の商標法の未来のための方策検討)

現在の日本の商標制度が持つ課題

商標制度の未来のあり方

令和の時代のコンセント制度

4 2021 Shunji Sato

コンセント制度というのは、簡単に言えば、引用商標の商標権者の同意があれば、それと類似する後願の商標の登録を原則として認める制度になります。職権主義の下で行われる審査官の画一的な審査を補完できる点が、その制度趣旨として議論されていました。

形としては、同意書が出れば認めるという完全型と、それでもなお審査官に、さらに登録を認めるかの権限を留保するという留保型、主にそういう2つの形の議論がこれまでされてきたと思います。

コンセント制度とは？

- コンセント制度とは、引用商標の商標権者の同意(コンセント)があれば、それと類似する後願の他人の商標の登録を原則として認める制度
- 職権主義のもとで行われる審査官の画一的な審査(一般的・抽象的な審査)を補完

5 2021 Shunji Sato

昭和の時代の議論ということで非常に古い話になってしまいますが、今回いろいろ調べたところで過去の議論を見つけました。

- 1. 研究テーマとしてのコンセント
- 2. 昭和の時代の議論
- 3. 平成時代の議論
 - 産業界からの意見
 - 裁判例・審決例
 - 運用レベルでのアプローチ
- 4. 令和の時代のコンセント制度

6 2021 Shunji Sato

1972年の本、もっと古いものももしかしたらあるかもしれませんが、木村三朗先生、弁理士の先生ですが、けれども、『商標の管理—登録手続における引用商標権者の同意—』という論文を書かれておりました。

その中では、ここに書かせていただいているように、引用商標権者の意向を審査に反映させることができれば、争いを未然に防ぎ、より実際に即した商標登録制度運用が期待されるとおっしゃっております。

また、同論文では、出願商標の登録に異議がないという意見を開陳して、それが妥当であると判断するときは、出願商標がただ単に従来のプラクティスからは類似するという理由のみによって拒絶されるのではなく、むしろそのような現実の姿に着目し、出願商標を登録していくことこそ、1条の目的に合致しているのではないかという示唆が述べられたりしております。

昭和の時代の議論(1972)

- 「現実の取引において、誤認混同のおそれがあるか否かを判断することのできるもっとも適当な者は、先ず一義的には引用商標権者であろう。従って出願商標の登録につき、既に登録された他人の商標に関し疑義ある時、引用商標権者の意向を審査に反映さすことができれば、争いを未然に防ぎ、より実際に即した商標登録制度の運用が期待されるものと考える」
 - 木村三朗「商標の管理—登録手続における引用商標権者の同意—」『工業所有権の基本的課題(下)』(有斐閣、1972)934頁

7 2021 Shunji Sato


また、日本弁理士会でも過去の商標委員会でこういった報告がなされております。類否決定の難しい商標の取扱いに際しては、同意書の提出を認めて、実態に沿った弾力的な解決を行うべきだという提言がなされ

ております。

昭和の時代の議論(1980)

- 『『類否決定の難しい商標』の取り扱いに際しては意見書と共に『同意書』の提出を認め、運用面において現実の取引の実態に沿った弾力的な解決を行うべき』

 - 松田治躬 三嶋景治「昭和55(1980)年度商標委員会第3小委員会報告 Ⅲ . コンセント制度について」パテントvol.34 No.5(1981)61-62 頁


8
2021 Shunji Sato


また、こちらは「特許管理」誌、今の「知財管理」誌ですけれども、こちらでも同意書制度を取り入れるべきだという商標委員会の報告が、1984年の時点でなされております。

昭和の時代の議論(1984)


- 「同意書制度は審査運用上取り入れられるべきである。……商標審査基準は審査官の主観を排し判断を統一するためのものであることもあって、商品の出所混同について商取引の実体を反映していない場合もある。このギャップを埋めるため、……商取引の実態を考慮すれば、出所混同の懸念がないかまたは少ない場合は、同意書の提出を認め、審査官はこれを考慮して審査にあたる運用をすべき」

 - 「商標委員会報告」特許管理 vol.34 No.5 (No.398) (1984) 9 594-595 頁

9
2021 Shunji Sato


こういった議論が昭和の時代からありましたが、平成時代になってからを見えていきますと、主に1996年の法改正のときに結構いろいろな議論がなされまして、連合商標制度廃止時の平成8年に、コンセント制度を導入するかという議論がなされました。


- 1. 研究テーマとしてのコンセント
- 2. 昭和の時代の議論
- 3. 平成時代の議論
 - 産業界からの意見
 - 裁判例・審決例
 - 運用レベルでのアプローチ
- 4. 令和の時代のコンセント制度

102021 Shunji Sato

そのときは、審査遅延等を主な理由として結局は導入されなかったのですが、その後も工業所有権審議会の報告書などでは、便利な制度であり、国際的ハーモナイゼーションの面からも検討すべきというような提言が引き続きなされております。

平成時代の議論(1998)

- 連合商標制度廃止時の平成8(1996)年法改正時の導入議論
 - 「コンセント制度は便利な制度であり、国際的ハーモの面からも検討すべき」
 - 平成10(1998)年11月26日 工業所有権審議会商標小委員会報告書

112021 Shunji Sato

また、日本知的財産協会からも、引き続き導入に向けた検討を開始すべきだという提言が続いて出されております。

平成時代の議論(2002)

- 産業界(日本知的財産協会)からの提言

–「コンセント制度の導入に向けた検討を開始すべきである」

- 日本知的財産協会商標委員会「商標出願審査におけるコンセント制度及び異議待ち審査制度の導入に関する検討と提言」(知財管理52巻11号(2002)1679-1692頁)

12

2021 Shunji Sato



日本弁理士会からも同じように、「コンセント制度導入について」ということで、2004年に意見書が出されております。従来挙げられているコンセント制度導入に際しての問題点は、今日においては十分に解消し得るものであり、諸外国との調和を図るという観点からもコンセント制度を導入すべきであると考えたと結論付けております。国際的ハーモナイゼーションのようなキーワードがあちらでもこちらでも出てきたりしまして、これは2004年ですのもう17年前、マドプロに入った後ぐらいですけれども、こういった議論がなされました。

平成時代の議論(2004)

- 日本弁理士会からの意見

–従来挙げられている「コンセント制度導入に際して懸念される問題点」は今日においては、十分に解消し得るものであり、諸外国との調和を図るという観点からも、コンセント制度を導入すべきであると考え。

- 平成16(2004)年7月13日第7回商標制度小委員会配付資料「資料3 日本弁理士会からの意見書」別紙2「コンセント導入について」

13

2021 Shunji Sato




ただ、ここで議論がいろいろなされたのですけれども、結果として2006年の産業構造審議会の結論としては導入が見送られたということになります。さらに検討を行うことが必要であり、コンセント制度を直ちに導入することは適切ではないと考えられるということで、2006年に一旦は議論がここで落ちてしまいました。

平成時代の議論(2006)

- 産構審での結論……再度先送りに。

コンセント制度については、更に検討を行うことが必要であると考えられることから、これを直ちに導入することは適切ではないと考えられる

- 産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について V. 審査の在り方1. コンセント制度について」平成18(2006)年2月, 24-27頁

14
2021 Shunji Sato


同時期の2006年頃以降、そういった議論とは別に、実務上、同意書が提出されて争われた事件が幾つか出ておりました。

1つは、LEBRON事件で、拒絶査定不服審判で類似性が争われた事案になります。左のNikeの出願のLEBRONは、有名なバスケットボール選手のレブロン・ジェームズ選手のLEBRONであり、この出願に対して、同じアメリカの化粧品会社のREVLONが引用されて拒絶されたという事件です。審判請求人は、引用商標権者から同意書を得たことにより、実際に混同のおそれもないということで審判で争ったのですが、審判で、当然と言えば当然なのですが、いわゆるコンセント制度は現行の法制度では認められていないので、出所混同のおそれがないということも完全にはいえないということで、両商標は類似するとの結論が維持された事案です。

同意書が提出された裁判例・審決例

LEBRON事件(不服2006-20286号審決)

出願商標 (審判請求人：Nike)	引用商標 (権利者：Revlon)
L E B R O N	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> REVLON レブロン REVLON </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> REVLON レブロン REVLON </div>

15
2021 Shunji Sato


一方で、同じアメリカの今度はメジャーリーグですけれども、CUBS事件です。シカゴのこの前までダルビッシュ投手がいたシカゴカブスというチームの出願です。丸に「C」が入って、「C」の中に「UBS」ということでCUBSと呼ぶのですけれども、引用商標はUBSで、右のスイスの銀行の商標が引用されたという

事案になります。

知財高裁では、引用商標権者からの同意書が提出されて、お互いに混同しないであろうということが、商標法4条1項11号の類否判断における取引実情の一つとして考慮され、非類似という結論に至った事案になります。通常であれば、例えば、外観上の相違を主な理由として、非類似と結論付けてもよいようなケースでもありますが、こういった同意書を考慮したと明示しているところが非常に特殊な事案であると思います。

同意書が提出された裁判例・審決例

知財高裁CUBS事件(知財高判平成19(2007)年8月8日 平成19年(行ケ)第10061号)

出願商標 (原告・出願人:MLB)	引用商標 (権利者:UBS AG)
	

16
2021 Shunji Sato


2006年の産業構造審議会の議論の後に、実際は特許庁のほうでは取引実情説明書という、コンセント制度ではありませんが、それに近い発想での運用が2007年から始まっておりました。その運用開始から数年経つころに、我々同業者の中でもこれを使ったことがあるか、という話になると、「いや、使えないよね」という話があり、運用上あまり使われた形跡がないということが、2011～2012年頃に実務上大体分かってきました。そして、やはりこの取引実情説明書ではコンセント制度を代替できていないのではないか、という問題認識から、日本弁理士会の商標委員会と日本知的財産協会の商標委員会が合同でコンセント制度の導入に向けた共同研究を行うことになりました。

私はそのときに日本弁理士会側の商標委員会の副委員長でこの共同研究をちょうど担当しておりました。そこでは、取引実情説明書が使える可能性がある事例の検討、ということで10件の仮想事例を作成して、それらについて特許庁とも、「これなら取引実情説明書によって登録が認められるかもしれないですね」、「これは駄目ですね」といったそんな議論をさせていただいて、取引実情説明書が使える可能性のあるかを探ったことがございます。結論としては、なかなか使いづらいところがありまして、2013年に共同研究の成果として、日本弁理士会としての意見書が再度出され、こちらでもコンセント制度の導入が提言されております。

平成時代の議論(2014)

- 日本弁理士会の商標委員会と日本知的財産協会の商標委員会での2年間の共同研究(2011-2012)
- 「コンセント制度の導入に関する意見書」(2013)
 - 「現行の取引実情説明書にしろアサインバックにしろ、様々な問題点を内包しているため、コンセント制度に代わり得るものとは、言えない。……コンセント制度の導入を提言する」

17

2021 Shunji Sato



同時期に日本商標協会からも同様の趣旨の要望書が出されました。その後、また日本弁理士会でも議論を続けて、諸外国とのハーモナイゼーションに応える制度でもあるので、その導入に向けて前向きに検討すべきというような提言がなされております。

この提言のときには、立法による解決が望ましいという前提はあるのですが、それ以前の日本知的財産協会との合同研究で議論がされていた、特にグループ会社間での商標法4条1項11号の適用というのを少し緩めていくべきではないか、そのような議論がなされました。11号で規定する他人の要件というのを柔軟に解釈して、グループ間での11号の問題についても解消していくべきではないか、そういった合同研究の成果を踏まえた提言がなされております。

平成時代の議論(2014-2016)

- 日本商標協会要望書「同意書の提出により商標法第4条第1項第11号の適用を除外する制度の導入について」(2014)
- 日本弁理士会商標委員会答申書「コンセント制度・証明商標制度及びディスクレームについての提言(過去の議論を踏まえて)」(2016)
 - 商標制度の利便性を高め、また、諸外国とのハーモナイゼーションに応える制度でもあることから、その導入に向けて前向きに検討すべき

18

2021 Shunji Sato



そして、2016年には、特許庁からコンセント制度についての調査研究報告書が出ております。その後、産業構造審議会の商標制度小委の議論も始まり、10年ぶりに議論がまた復活しました。よくコンセント制度などは10年ごとに議論が繰り返されるというようなことが言われ続けてきたようではありますが、平成に入ってからこのようなスパンで議論が再燃する形で進んできました。

平成時代の議論(2017)

- 「平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(2016)
- (新)産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
 - 「商標制度に係る検討事項」にて導入の議論

19

2021 Shunji Sato



審査基準ワーキンググループでの議論を踏まえて、商標法4条1項11号の適用の除外制度ということで、取引実情説明書によるものと権利者の同意によるものという2つの取扱いが変わりました。ただ、これは審査便覧でも、明示的にコンセント制度の導入を認めたものではないというように否定されているところがあります。これが導入されたのが2017年です。現在4年ほど経っております。

平成時代の議論(2017)

- 審査基準WGでの議論(2016)→審査基準変更
- 取引実情説明書・権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度(2017)
 - (1)商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮
 - (2)出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いの審査基準が変更
 ※但し「いわゆるコンセント制度の導入を認めたものでもない」(商標審査便覧)として否定

20


2021 Shunji Sato



実際にどういふものがここで適用除外になったかという、1つは商品または役務の類否判断における取引実情の考慮です。これは特許庁のホームページでも公開されているのですが、わずか1件のみ公開されているにすぎず、あまり使われていないのかなと思いますが、こういった例が載っております。

取引実情説明書による商標法第4条第1項第11号の適用の除外


- (1)商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮
- 商標法第4条第1項第11号の審査において、取引の実情に基づいて、商品・役務を非類似と判断した出願の一覧
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/jitsujiyo.html>
- 現在わずか1件

21
2021 Shunji Sato


Fine'sという商標で、35類の35B01という類似群が共通するのですが、引用商標権者から類似しないという同意書が出たので、こちらは例外適用が適用されて併存しているという事案になります。

取引実情説明書による商標法第4条第1項第11号の適用の除外

非類似と判断した指定商品・役務名 (本願商標)	非類似と判断した指定商品・役務名 (引用商標)
F i n e ' s	F i n e s
IDEC株式会社 (2017-033050) 第35類「農業経営に関する指導及び診断並びに助言」 (35B01)	株式会社ファインズ (登録第5960687号) 第35類「ウェブサイトの検索結果の最適化, IT (情報技術) 導入又はIT (情報技術) に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング」 (35B01)

22
2021 Shunji Sato


事案としては、役務間の非類似性が主張できれば、それでも実際は認められたケースなのかなと思いますけれども、引用商標権者から同意書を出してくれたので、適用除外が認められた事案になります。

取引実情説明書による商標法第4条第1項第11号の適用の除外

取引実情説明書

特許庁長官 殿

商標 2017-033050 について、引用商標である商標 2016-026677 の出願人である私は、次の基準を総合的に考慮し、取引の実情においては、商標 2016-026677 の指定役務である第 35 類「ウェブサイトの検索結果の最適化、IT（情報技術）導入又は IT（情報技術）に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング」と商標 2017-033050 の指定役務である第 35 類「農業経営に関する指導及び診断並びに助言」は類似しない旨を陳述します。

- ① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
- ② 提供に関連する物品が一致するかどうか
- ③ 需要者の範囲が一致するかどうか
- ④ 業種が同じかどうか
- ⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
- ⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか

平成 29 年 7 月 6 日

東京都渋谷区渋谷二丁目 1 番 1 5 号 日本薬学会長井記念館 6 階
株式会社ファイナズ

23

2021 Shunji Sato



一方、非常に多く使われているのが、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いで、商標審査基準に定める要件に合致するものについて、商標法 4 条 1 項 11 号の適用を除外して併存登録を認める運用になります。

同意書による商標法第4条第1項第11号の適用の除外

- (2) 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い
- 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/sihaikankei.html>
- 291件(2021年1月15日現在)

24

2021 Shunji Sato



昨日もう一回ウェブサイトを見たのですが、2021年1月15日現在では、291件の適用事例が一覧になっておりました。実際のページはこんな感じで、特許庁のホームページから見る事ができます。下にずっとスクロールしていくと 291 件、適用除外規定が適用されて併存している例が出ています。

例えば、日本企業同士の場合、子会社である福岡ソフトバンクホークスと親会社であるソフトバンクの親子会社間のものや、NECの親子会社間でこういった書類が提出されて併存しております。

同意書による商標法第4条第1項 第11号の適用の除外

・ 出願人と引用商標権者が日本企業同士の場合

商標 出願番号	出願人	引用商標 引用商標番号	引用商標権者	立証資料	
				(1)又は(2)について	(3)について
IPORTER (標準文字) 2017-006332	日本電気株式会社 (親会社)	IPORTERPRO (標準文字) 登録第4559707号	NECソリューションイ ベータ株式会社 (子会社)	-引用商標権者の有価証券報告書	-引用商標権者の 陳述書
 2017-031126	福岡ソフトバンクホー クス株式会社 (子会社)	 登録第4951013号	ソフトバンクグループ株 式会社 (親会社)	-引用商標権者の「ANNUAL REPORT 2017」抜粋(写)	同上

25 2021 Shunji Sato 

また、外国企業同士というのがあります。ハーマンミラーの親会社とその子会社であるハーマンミラーリミテッド、お互いに海外の会社ですけれども、名称が異なっております。グループ会社となりますが、こちらも引用商標権者の支配関係などを立証する資料を提出して併存が認められたものになります。

同意書による商標法第4条第1項 第11号の適用の除外

・ 出願人と引用商標権者が外国企業同士の場合

商標 出願番号 (行内整理番号)	出願人	引用商標 引用商標番号	引用商標権者	立証資料	
				(1)又は(2)について	(3)について
HEIN GROUP BY HERMAN MILLER 国際登録第1306490号 (2016-357591)	Herman Miller Limited (子会社)	herman miller 登録第0596056号 ハーマンミラー 登録第2372350号 HERMAN MILLER ACCENTS 登録第4354842号  Herman Miller Store 登録第5676058号	ハーマン ミラー イン コーポレイテッド (親会社)	-引用商標権者の年次報告書(Form 10-K)抜粋(写)	-引用商標権者の 「STATEMENT OF CONSENT」 (同意書)及び 訳文
INEOS STYROLUTION 国際登録第1314543号 (2016-360077)	INEOS Styrolution Group GmbH (親会社)	STYROLUTION 国際登録第1042634号  STYROLUTION 国際登録第1102688号	INEOS Styrolution Europe GmbH(子会 社)	-引用商標権者の株主名簿(写)及び 訳文	-引用商標権者 の「Statement」 (陳述書)及び 訳文

26 2021 Shunji Sato 

あとは、日本企業と外国企業の場合もあります。例えば、楽天ですと、子会社との関係で「RAKUTEN」というものを含んだものが引用されているので、登録の同意書(陳述書)を取って提出して併存したケースです。このように、非常にいろいろなパターンで、いろいろな会社間やグループ企業間でも実務上多く使われている制度なのかなと思っています。

同意書による商標法第4条第1項 第11号の適用の除外

- 出願人と引用商標権者が日本企業と外国企業の場合

商標 出願番号	出願人	引用商標 引用商標番号	引用商標権者	立証資料	
				(1)又は(2)について	(3)について
楽R天PointClub 2016-066690	楽天株式会社 (順会社)	RAKUTEN CARD LINKED OFFER NETWORK 国際登録第1317839号	Ebates Inc. (子会社)	・出願人の引用商標権者の株式取得時のニュースリリース(出願人ウェブサイト)及び過時開示文書	・引用商標権者の「Declaration」(陳述書)及び訳文
QUEENレシビ+ 2017-051956	アルテココア インコーポレイテッド (日本アムウェイ合資会社代表社員の親会社) ※出願人の社長は、引用商標権者の会長を兼務。	 登録第5932213号	日本アムウェイ合資会社 (日本アムウェイ合資会社代表社員の子会社)	・引用商標権者の会社概要(引用商標権者ウェブサイト) ・出願人の会社概要(引用商標権者ウェブサイト) ・出願人ウェブサイト ・出願人の役員の名義証明書(写)及び抄訳 ・引用商標権者の履歴事項全部証明書(写)	・引用商標権者の陳述書

27

2021 Shunji Sato



したがって、取引実情説明書はあまり利用されていないのですけれども、支配関係に基づく同意書は4年間で約300件もの利用がされており、年間75件程度と非常に多く使われていると思われます。

こういった事例を見ると、同意書はグループ間だけでもかなり利用がありますので、グループ間以外、兄弟会社だったり、ライセンサーだったり、その他いろいろな関係で同意書が必要な場合には、現状では適用はないのですけれども、その裏でニーズは非常に多くあるというのが逆に分かると思います。現状ではアサインバックで併存を認めているということかと思いますが、コンセント制度が導入されれば潜在的に同意書を求めるケースが非常に多くあるのではないかと思います。

第4条第1項第11号の適用の除外制度の利用状況

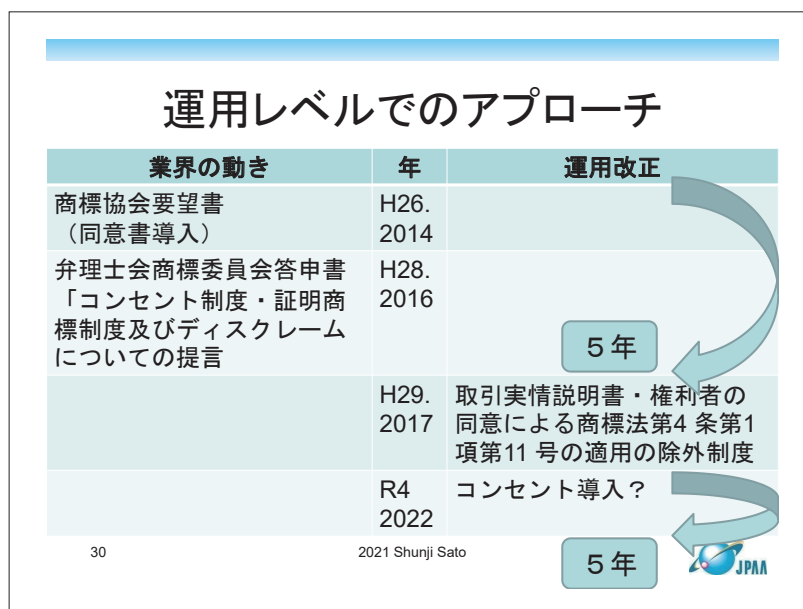
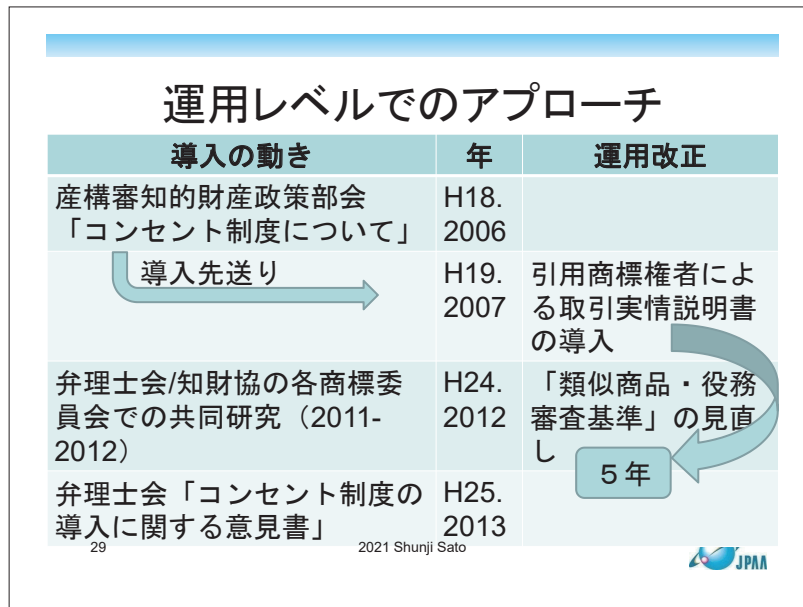
- (1)商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮
 - 従前の取引実情説明書と同様、利用されてない(1件)
- (2)出願人と引用商標権者に支配関係がある場合
 - 導入約4年で約300件もの利用(75件/年)

28

2021 Shunji Sato



平成の議論の流れを大きく見てみますと、導入の議論が政府のほうで進んで、その後、導入が先送りされて、その代わりというか、一つのステップとして取引実情説明書というのが2007年に導入されたり、その5年後に類似商品・役務審査基準の見直しがされたりして、5年ごとに少しずつ制度の改正、運用ベースの改正が進んでいると思います。



2012年の5年後の2017年には、今お話しした権利者の同意による除外制度というのが入って広く使われております。そして、そこからそろそろ5年経つので、2017年の制度が一つ落ち着きを見せてきたところで、次のステップに進むべきではないかと個人的には考えております。

- 1. 研究テーマとしてのコンセント
- 2. 昭和の時代の議論
- 3. 平成時代の議論
 - 産業界からの意見
 - 裁判例・審決例
 - 運用レベルでのアプローチ
- 4. 令和の時代のコンセント制度

31

2021 Shunji Sato



では、こういったコンセント制度が考えられるかという点ですけれども、その前に最近の相談事例でこんなものがありました。

令和の時代のコンセント制度

- 最近の相談事例
 - AUの代理人より、マドプロ出願に対してJPOより11号（引用商標もマドプロ）を理由とするOffice Actionを受けため対応してほしい、コンセントを出せるかとの依頼
 - 引用商標権者とマドプロ出願人の間では、Worldwideの商標併存同意書がすでに結ばれていた
 - しかし、11号解消のためにはアサインバックが必要
 - 2度の名義変更をIB代理人であるAUの代理人が行う必要とその説明を相手方代理人にする必要もある
 - コンセントであればレター1枚すぐに出してもらえる

32

2021 Shunji Sato




オーストラリアの代理人より、グローバル企業がした日本指定のマドプロ出願に対してのオフィスアクションが日本の特許庁から出たので対応してほしいとの依頼がありました。引用商標権者も同じくグローバル企業で、引用商標もマドプロ経由での登録だったのですが、すでにワールドワイドで同意しているため日本でもコンセントを出せばすぐ通るよねというようなニュアンスで、引用商標権者からのコンセントもすぐ用意できますという内容でした。我々の説明としては、日本ではコンセントが認められていないので、アサインバックという手続を経なければならず、しかもここでは両方マドプロ登録なので、実際のアサインバック手続は、日本国特許庁に対してではなく、オーストラリアの代理人のほうでIB代理人として名義人の変更の記録の請求、いわゆるMM5をWIPOに出してもらって、名義をそろえた上で登録査定に持っていくという手続が必要だよということを説明しました。ただ、非常にややこしいといいますが、面倒くさいというか、迂遠な手続になるのかなと思いましたし、ワールドワイド・アグリーメントを結んだ後でまた個別の

国で一個一個そういう面倒くさい手続をしなければいけないのかというところは、こちら心苦しいというか、コンセントであればレター一本をすぐ出してもらえるので、簡単に済むのになと思った事案が直近でありました。

では実際にどうするかですが、これまで日本弁理士会でもいろいろな議論がなされてきて、「類似」概念と「混同」概念の整理といった解釈論や、立法論で解決できたとか、いろいろあるのですが、こういった流れで運用ベースの解釈を広げてきたのであれば、そういった運用ベースでの解釈を拡大して何とかできないのかなと思っております。

令和の時代のコンセント制度

- **除外制度の適用範囲を運用ベースで弾力的に拡大**
 - 例)「出願人から、出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う」
- **留保型のコンセント制度**
 - 11号については完全型とするも、15号の適用余地を残す留保型

332021 Shunji Sato

例えば、出願人から同意書の提出があったときは、商標法4条1項11号に該当しないものとして取り扱うというようにする。法改正までいくとハードルが非常に高くなってしまいますので、ただ、先ほど申し上げたようなニーズというのは非常に多いところであると思いますので、こうした適用でまずは進められないかなと思うところでもあります。

あとは、留保型のコンセント制度ということで、11号と15号をうまく使って、11号については完全型で認めたとしても、審査官としては15号の適用の余地もあると。こちらに関しては、同意書をもらったのに15号も考えなければいけないのかという点は、せっかく同意書を取ったのに拒絶される可能性があるというのはあるかもしれませんが、ここはやはり需要者保護の観点からのバランスをとるために15号の適用の余地は残しておいていいのかなと思います。

あとは、コンセント制度が認められない事例というのは、同一商標・同一商品とか、そういったレベルはやはり諸外国でも認められていないような国などがありますので、対象外としていいのかなと思います。

担保措置についても、法律ができたならそれに応じて取消審判等で必要になるかと思うのですが、現状はコンセントレターを提出する前段階として、必ず当事者同士の合意、アサインバック合意書もしくはコンセント合意書といった契約書を結びますので、その中で取決めによって実際に縛られているケースが多いかと思えます。したがって、担保措置でここまで具体的に規定する必要はないのかなと思います。

公示に関しては、既に公開されているような形でもいいですし、あとは例外適用で併存されているようなことがJ-PlatPat上でも分かるように、要は同意書の提出によって併存登録になったということが分かるような形にしていただければいいかなと思います。

令和の時代のコンセント制度

- コンセントが認められない場合
 - 同一商標・同一商品及び、明らかに類似・社会通念上同一レベルは認めない(但、アサインバック可)
- 担保措置
 - 基本当事者同意の合意ベースで足りるので運用ベースでは不要
- 公示
 - HPでの公開で担保。同意書も閲覧可。また、例外適用による併存であることがJPP上でもわかるようにする

34

2021 Shunji Sato



1972年の木村先生の論文にも書かれておりますが、弁理士やビジネスをする取引者は、基本的には自らの責任において行動し、だますようなことはしないだろうというのが前提としてあるから、当事者間の意向は商標出願を登録するという段階でもっと反映していてもいいのではないかと思うところであります。

今申し上げたような話は、特に新しい提案をしているわけではなくて、これまで日本弁理士会のほうでなされてきた様々な議論の延長にすぎないと考えております。

ただ、実務上、毎日のようにアサインバックだったり、コンセントだったりの相談を受ける中で、日本の制度はちょっとガラパゴス化しているのではないかと感じるところであります。

実際に当事者同士で契約書で併存合意なり、アサインバック合意をしているわけですので、現場での混乱とか混同は実際に起きていないですし、先ほどの商標法4条1項11号の適用除外制度は非常に多く活用されている事実もありますので、大きな流れでいくと、事前規制から事後規制というところでコンセント制度を導入して、当事者同士の合意に基づいて併存を認めていくような制度はやはり必要になってくるのではないかと思います。

令和の時代のコンセント制度

- 特に新しい提案をしているわけではなく平成時代に繰り返された議論の延長
- グローバル時代に多くの国でコンセント制度が利用されている中でガラパゴス化したアサインバック制度は敬遠されがち
- アサインバック実務の下でも現場での混乱は起きていない
- 11号の適用の除外制度(支配関係)の活況
- 事前規制から事後規制へ

35

2021 Shunji Sato




さらに、インターネットの検索技術の向上により、昔に比べていろいろなものが調べやすくなりましたし、需要者の注意力・リテラシーも高まっている状況でありますので、需要者の保護といえますけれども、決して需要者は無知ではないといえますか、知識を持って取引をしたり物を買ったりしているというように思います。

ビジネスも速いスピードで動いていく中で、アサインバックなどいろいろな手続をWIPOを通じてやって時間がかかってしまう結果、日本のマーケットはもういいやということで素通りされてしまう事例も何度も経験しておりますので、そういった点からもハーモナイゼーション、何度も出てきているキーワードでありますけれども、早く各国で認められているコンセントと同様の制度を認めていく必要があるのかなと思います。

最後に、特許庁のデザイン経営を挙げました。デザイン経営とはそもそも何かという問題はあると思うのですけれども、ユーザー視点で行政サービスを改善できるのかという挑戦を特許庁でも行っているものと理解しています。「商標拳」とかいろいろな動画がありましたけれども、ユーザーの実際の声をもっといろいろ聞いていただいて、ユーザー視点から使える制度をつくってほしいと思います。

令和の時代のコンセント制度

- 需要者の注意力・リテラシーの高まり
- インターネット検索技術の向上
- 事業者の成熟度の進化・ビジネススピード
- ビジネスのグローバル化の中での各国の商標制度のユーザー視点からのハーモナイゼーションの要請
- 特許庁のデザイン経営

362021 Shunji Sato

最後に、冒頭に紹介した木村先生の論文というのは1972年、ちょうど来年で50年になると思うのですが、こういった議論を半世紀もやるのではなくて、何とか令和の時代のうちにコンセント制度が導入されて、未来には持ち越すべきものではないのかなと思っている次第であります。

私の発表は以上となります。どうもありがとうございました。



【司会者】 佐藤先生，ありがとうございました。

続きまして，弁理士の外川英明先生にご講演いただきます。

外川先生，よろしくお願いたします。

【外川】 外川英明でございます。

（スライド1頁を投影）これから，「商標法における『不使用の抗弁』について」というテーマで話をさせていただきます。



スライド1

（スライド2頁を投影）まず，スライド2頁目，商標法における「不使用の抗弁」は，今まで法改正としては2回ほど検討されておりますけれども，4ポツ目に書きましたように，商標法改正は見送られております。平成18年と平成7年の検討ですが，平成18年の方で「不使用の抗弁」を一応定義しておられますので，これをまず見て，そこから私のテーマをスタートさせていただきます。

「異議申立て，無効審判及び侵害訴訟等において，申立てや訴えを受けた側が要求した場合，申立てや訴

えを行った側が当該登録商標は」一定期間、この一定期間が後でいろいろ問題になるわけですが、「一定期間使用していることを証明しなければ請求が棄却される制度をいう」ということになります。異議申立て、無効審判が一つのカテゴリー、もう一つは侵害訴訟ということになります。

結論を先に申し上げますと、異議申立て、無効審判の方は、解釈論としても、立法論としてもなかなか難しいなと思います。本研究部会は「未来のための方策」研究です。侵害訴訟の方は可能ではないかと思えますので、侵害訴訟の方に重点を置いて今日はお話しして、異議申立て、無効審判の方は少し最後のほうで触れたいと考えております。

商標法における
「不使用の抗弁」について

- ◆ 商標法における「不使用の抗弁」とは、
- ◆ 「異議申立て、無効審判及び侵害訴訟等において、申立てや訴えを受けた側が要求した場合、(筆者加筆;申立てや訴えを行った側が)当該登録商標が一定期間使用されていることを証明しなければ請求が棄却される制度」をいう。(平成18年度産業構造審議会知的財産政策部会 商標制度小委員会報告書)
- ◆ 工業所有権審議会商標小委員会(平成7年度)
- ◆ 商標法改正見送り。

2

スライド2

(スライド3頁を投影) まず、商標権侵害訴訟における不使用の抗弁。これを、今度は侵害訴訟プロパーで定義いたしますと、2ポツ目です。「侵害主張の根拠である商標権に係る登録商標の不使用の事実を被告が抗弁として主張した場合、原告商標権者等が当該登録商標を一定期間使用していることを証明しなければ差止めや損害賠償等の請求が棄却される制度をいう。」

下に絵を描きましたけれども、原告が被告に対して侵害訴訟(差止請求・損害賠償請求)を起こした。それに対して、被告が原告の登録商標は一定期間使われていませんと不使用の抗弁をした。その場合に原告・商標権者は、一定期間の使用証明ができれば、差止めや損害賠償の請求が認められ、できなければ差止めや損害賠償の請求が認められないという制度ということになるわけでございます。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ 商標権侵害訴訟における「不使用の抗弁」とは、
- ◆ 侵害主張の根拠である商標権に係る登録商標の不使用の事実を被告が抗弁として主張した場合、原告商標権者等が当該登録商標を一定期間使用していることを証明しなければ差止めや損害賠償等の請求が棄却される制度をいう。

原告 —————▶ 被告◀

侵害訴訟（差止請求・損害賠償請求）◀

不使用の抗弁◀

一定期間の使用証明▶

3

スライド3

（スライド4頁を投影）今までに幾つか裁判例がございます。古いのを1つ出しておきましたけれども、狩猟事件というものでございます。これは商標権侵害訴訟と不使用取消審判を明確に完全に分離しまして、取消審決確定までは商標権は有効であるとしています。文理に忠実に解釈して、不使用の抗弁を認めずに、原告の損害賠償請求を認めた。こういうケースが1つございます。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ 裁判例
- ◆ 東京地判昭和58年9月28日狩猟事件（損害賠償請求事件）
- ◆ キルビー特許事件最高裁判決以前の裁判例
- ◆ 商標権侵害訴訟と不使用取消審判（50条）が並走
- ◆ 商標権侵害訴訟と特許庁における不使用取消審判を完全に分離し、取消審決確定までは商標権は有効であるとして、被告側の不使用の抗弁を認めず、原告の損害賠償請求を認めている。

4

スライド4

（スライド5頁を投影）それに対して最近の事件は、先ほどからも若干話が出ておりますが、権利濫用論を使っておりまして、PITAVA事件、平成26年の事件ですけれども、これも侵害訴訟と不使用取消審判が並行して走りまして、侵害訴訟が判決をするときにはまだ不使用取消審判の審決は下されていないという時間関係になりますが、侵害裁判所が独自の判断で、訴外Aは商標法50条に規定する通常使用権者ではないという認定をいたしました。結局は、これは商標法50条の訴訟ではないのですけれども、50条の判断を先取りしました。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ 東京地判平成26年10月30日 PITAVA 事件(商標権侵害差止請求事件) 権利濫用論
- ◆ ①不使用取消審判は、侵害裁判の被告によって特許庁に請求されていたが、不使用の抗弁を認めた侵害訴訟の判決時には未だ審決は下されていない。
- ◆ ②商標法50条の不使用取消審判が並行して特許庁に係属していることを前提として、侵害裁判所が独自の判断で、訴外Aは商標法50条に規定する通常使用権者ではないと認定している。

5

スライド5

(スライド6頁を投影) 次のスライドに行きまして③、本事件の判決文には「当該登録商標が取り消されるべきことが明らかな場合」と記載されています。キルビーの最高裁判決が「明白性要件」というのを出しましたけれども、あれと同じ言葉がここに出てきております。「明白性要件」が明示されているといえます。

あと、重要なことは、PITAVA 事件では「不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし」という文言が入っておりまして、2つの制度の趣旨に照らすと差止請求権の行使は権利の濫用である、こういう結論になったわけでございます。

この事件はここで終わりですが、判決後に出された不使用取消審判の確定審決の結論は、侵害裁判所が先取りした判断と理由を含めて同じであったので、ここまでコメントするのはまだ早過ぎますけれども、侵害裁判所と不使用取消審判の特許庁の間で使用があったかどうかという判断は不一致にはならない、一致するであろう、無効理由よりは判断としてはずっとやさしいということがいえるのではないかと思います。これが1つ目。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ③本事件の判決文には「当該商標登録が取り消されるべきことが明らかな場合」との文言で、無効の抗弁に関するキルビー特許事件最高裁判決と同様に、いわゆる「明白性要件」が明示されている。
- ◆ ④「不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし」て差止請求権の行使は権利の濫用であると結論付けている。
- ◆ ⑤判決後に下された不使用取消審判の確定審決の結論が、本件侵害裁判所の判断と理由を含めて同じである。

6

スライド6

(スライド7頁を投影) それから, moto 事件というのがあります, これも権利濫用論を使っております。同じく侵害訴訟の判決時には, まだ取消審判の審決は下りていません。独自に侵害裁判所が商標法50条の規定する「使用」ではないという認定をしております。これは何回もいいますが, 50条の裁判ではないわけですが, 侵害裁判所が独自に判断をしています。

**商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —**

- ◆ **東京地判平成31年2月22日 moto 事件(商標権侵害差止等請求事件) 権利濫用論**
- ◆ ① 不使用取消審判は, 侵害裁判の被告によって特許庁に請求されていたが, 差止めについて不使用の抗弁を認めた侵害訴訟の判決時には **未だ審決は下されていない。**
- ◆ ② 商標法50条の不使用取消審判が並行して特許庁に係属していることを前提として, 侵害裁判所が独自の判断で, 原告主張の「使用」が **商標法50条に規定する「使用」ではない**と認定している。

7

スライド7

(スライド8頁を投影) この事件では, PITAVA 事件と違って明白性要件は示されておられません。あとは, 2ポツ目, 不使用取消審判請求登録日前の侵害行為に関し損害不発生の抗弁を退けて損害賠償の請求を認めています。結局, 50条の裁判ではないのだけれども, 取り消されたのはいつかという, 並行して走っている不使用取消審判請求登録日を基準にしています。不使用取消審判請求登録日前については損害不発生の抗弁を認めずに, 損害賠償の請求を認めました。差止めは権利濫用で認めず, 損害賠償は認めるという形になっております。

ここまでで侵害裁判は終わっておりますけれども, その後で不使用取消審判がどうなったかという, 理由も同じで侵害裁判所と同じ結論になり, この事件はさらに知財高裁に上がりましたが, 知財高裁も同じく取消審決を支持している。こういう結論になりますので, ここでも特許庁審判と侵害裁判所の間で結論の違いはなかったということがいえます。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ③本事件の判決は「不使用取消審判により取り消されるべきものであるということができ、」とだけ述べ、(2)PITAVA事件と異なり、いわゆる「明白性要件」を明示していない。
- ◆ ④(2)PITAVA 事件と同様に差止請求権の行使は権利の濫用であると結論付けているが、不使用取消審判請求登録日前の侵害行為に関し損害不発生の抗弁を退けて損害賠償の請求を認めている。
- ◆ ⑤判決後に下された不使用取消審判の審決が、本件侵害裁判所の判断と理由を含めて同じである。そして、該審決の取消訴訟である知財高判令和2年6月4日も原告の請求を棄却し、特許庁の取消審決を支持している。

8

スライド8

(スライド9頁を投影)次に melonkuma 事件でございます。これは比較的有名な事件でございますが、①、②、③、④と4つ書きましたけれども、これらを根拠にして権利濫用論を適用しているということになります。

まず、この事件の特色は、被告のキャラクター、熊の頭がメロンになっているメロンクマなのですが、被告のキャラクターが周知性、著名性を獲得している。被告標章には絵が付いていますけれども、メロンクマという称呼でもあるわけですが、これについて、被告側が強い顧客吸引力を得たことを奇貨として原告が業務上の信用を化体していない登録商標、つまり使っていない登録商標に係る商標権を行使したと判断できる点、これが①です。

誤認混同のおそれは極めて低い。称呼は似ているけれども、被告側にはキャラクターの絵が付いていますので、混同のおそれは極めて低いというのが②です。それから、何よりも不使用取消審判のほうが先にあったため、その対抗手段として使っていない商標権を行使したのではないか。つまり、侵害訴訟提起は対抗手段であるとの疑いがあるというのが③です。

それから、「④特許庁において商標登録の取消審決が下されている点。」これは本判決の口頭弁論終結日時点ではまだ確定していなかったのですが、①～④の4点から権利濫用論が適用されたケースになります。

商標法における「不使用の抗弁」について
一商標権侵害訴訟における不使用の抗弁一

- ◆ **大阪地判平成26年8月28日 melonkuma 事件(損害賠償請求事件) 権利濫用論:根拠①乃至④**
- ◆ **①被告のキャラクターが周知性、著名性を獲得して強い顧客吸引力を得たことを奇貨として、原告が業務上の信用を化体していない登録商標に係る商標権を行使したと判断できる点、(Reverse confusion(逆混同))**
- ◆ **②原告商標と被告使用標章は、称呼のみ類似するが誤認混同のおそれは極めて低いと判断する点、**
- ◆ **③不使用取消審判提起の**対抗手段**として侵害訴訟が提起された疑いがある点、**
- ◆ **④特許庁において商標登録の**取消審決が下されている点等、****

9

スライド9

(スライド10頁を投影) それから、Ragazza 事件というのがございます。これは、登録取消の審決が既に確定しております。侵害訴訟と不使用取消審判が並行して走っていて、そして不使用取消の審決が確定している。不使用取消審判請求登録日を基準にして取り消されるということになると、被告の標章はその取り消されるより前、3か月使われていたのです。この事件では結局、わずか3か月だということで、差止めも権利濫用、損害賠償も権利濫用ということで、全く請求を認めなかったというケースでございます。

商標法における「不使用の抗弁」について
一商標権侵害訴訟における不使用の抗弁一

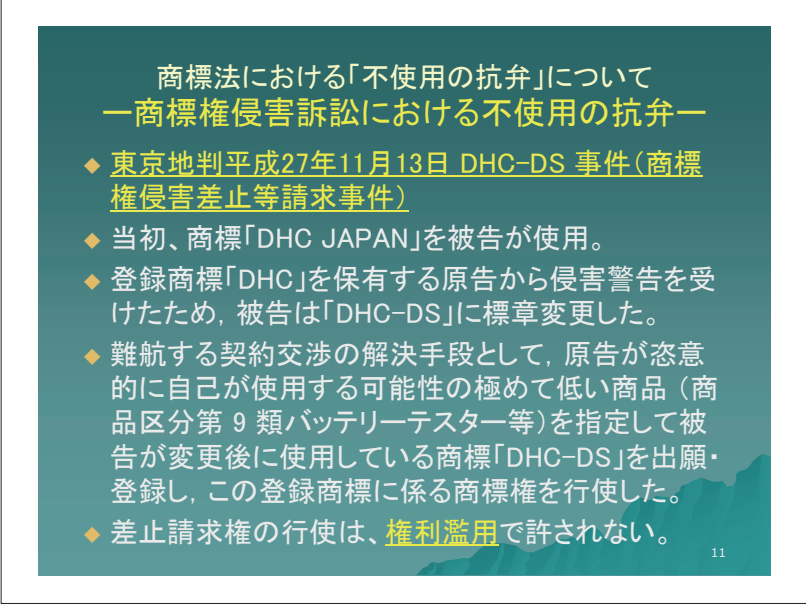
- ◆ **大阪地判平成 25 年 10 月 17 日 Ragazza 事件(商標権侵害差止等請求事件)**
- ◆ 「本件登録商標については不使用を理由とする**登録取消の審決がすでに確定**しており、商標権が消滅したとみなされる日までの間に被告標章が使用された期間はわずか3か月にとどまる。以上の事情を併せ考慮すれば、本件商標権に基づく請求は**権利の濫用**に当たり、許されないものというべきである。」
- ◆ 差止請求を権利濫用論で否定、損害賠償請求も認めず。

10

スライド10

(スライド11頁を投影) 次がDHC-DS事件でございます。当初は、商標「DHC JAPAN」という標章を被告が使っていました。被告は、DHCという台湾の会社のバッテリーテスターを輸入して日本で売る商売を行っておりました。それに対して登録商標「DHC」、これは少なくとも化粧品分野では周知だったのですが、これを保有する原告から侵害警告が来しました。そこで、被告は「DHC-DS」に標章を変更したのです。「DHC JAPAN」から「DHC-DS」への変更です。

ところが、契約交渉が難航いたしまして、そこで原告が、「恣意的に」とあえて書きましたけれども、バッテリーテスターを自分の商品として売る可能性は極めて低いわけですが、それを指定商品にして、しかも変更後の「DHC-DS」を出願して権利を取って、そしてそれを行使したということになります。したがって、差止請求権の行使は権利濫用で許されないという判決でございます。このケースは、不使用の抗弁だけではなくて、いろいろな要素が入っている事件ということがいえるのではないかと思います。



商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ 東京地判平成27年11月13日 DHC-DS 事件(商標権侵害差止等請求事件)
- ◆ 当初、商標「DHC JAPAN」を被告が使用。
- ◆ 登録商標「DHC」を保有する原告から侵害警告を受けたため、被告は「DHC-DS」に標章変更した。
- ◆ 難航する契約交渉の解決手段として、原告が恣意的に自己が使用する可能性の極めて低い商品（商品区分第9類バッテリーテスター等）を指定して被告が変更後に使用している商標「DHC-DS」を出願・登録し、この登録商標に係る商標権を行使した。
- ◆ 差止請求権の行使は、**権利濫用**で許されない。

11

スライド 11

(スライド 12 頁を投影) それで、今まで見た裁判例から見る論点を列挙してみました。

まず①侵害裁判における「不使用の抗弁」を認めるべきか。これは一番肝心なところ です。

②侵害裁判における「不使用の抗弁」を認める場合に、被告が不使用取消審判を提起していることが必要か。

③侵害裁判における不使用の抗弁と不使用取消審判との関係は、侵害裁判における無効の抗弁と無効審判の関係と同様に考えることができるか。また、無効の抗弁と無効審判に関してはダブルトラック問題が起こって、それを条文上解決してきたわけですが、同様の問題が発生する可能性はないか。これが3つ目です。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ 裁判例にみる問題点
- ◆ ①侵害裁判における「不使用の抗弁」を認めるべきか。
- ◆ ②侵害裁判における「不使用の抗弁」を認める場合に、被告が不使用取消審判を提起していることが必要か。
- ◆ ③侵害裁判における不使用の抗弁と不使用取消審判との関係は、侵害裁判における無効の抗弁(商標法 39 条準用特許法104 条の3 第 1 項, 2 項)と無効審判との関係と同様に考えることができるか。
また、無効の抗弁と無効審判に関するダブルトラック問題と同様の問題が発生する可能性はないか。

12

スライド 12

(スライド13頁を投影) ④は、不使用取消審判における登録商標の「使用」と、商標権侵害訴訟における商標の「使用」、不使用の抗弁をやるときの商標の「使用」ですね、これらを同義と捉えないとすれば、ダブルトラック問題がより大きくなるか。これはご存じの不使用取消審判についての知財高裁の判決(例えば知財高判平成28年9月14日LE MANS事件)で、商標的使用である必要はないという判決が出ているので、そこが論点だという認識をしております。

⑤は、損害賠償請求については、商標権が消滅する以前の行為については損害賠償を認める判決、moto事件ですね。一方で、出所混同のおそれがない、使っていないのですから、全く損害賠償を認めていない判決、Ragazza事件がありました。ここでは、小僧寿し事件の最高裁がありますので、損害不発生の抗弁についても検討する必要があるか。この5つをこれから検討しようと思います。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ④不使用取消審判における登録商標の「使用」と商標権侵害訴訟における商標の「使用」を同義と捉えないとすれば、ダブルトラック問題がより大きくなるか。
- ◆ ⑤損害賠償請求については、不使用取消審判の効果で商標権が消滅する以前の行為については、損害賠償を認める判決(moto事件)と、一方で出所混同の虞が無いので、まったく損害賠償を認めていない判決(Ragazza事件)がある。ここでは、**損害不発生の抗弁**についても検討する必要があるか。

13

スライド 13

(スライド14頁を投影) まず、①侵害裁判における「不使用の抗弁」を認めるべきである、1つ目の結論

でございます。「不使用の抗弁」を認めるためには、一つは商標制度というのは識別標識を使って蓄積した業務上の信用を維持する、保護するという役割と、それから需要者に安心できる取引秩序を保証するという役割があるわけでございますので、使っていない商標、一定期間使っていない商標については商標制度存在の趣旨に反する。これの権利行使を認めるわけにはいかないのではないか。これが根本の問題でございます。

さらに、不使用の登録商標があるということは、通常、企業は使い始める前に商標調査を始めるわけですが、他人がもし使っていないとも商標登録を持っているとわかると、同一・類似商標の使用をやめようということになりますので、不使用登録商標は他人の使用抑制もしている。そういう意味では、「不使用の抗弁」を認めないということは制度矛盾になるのではないか。これが①です。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ⇒①侵害裁判における「不使用の抗弁」を認めるべきである。
- ◆ 商標制度は、商標を使用する企業等の努力の結晶である業務上の信用を保護するとともに、商標を目にする需要者に出所、品質等の目印を提供することによって、安心できる取引秩序を保証するものである。
- ◆ 不使用の登録商標は、商標制度存在の趣旨に反する。
- ◆ 不使用の登録商標は、当該登録が存在するというだけでも、他人による同一又は類似の商標の使用を抑制し、他人の流通秩序への寄与を妨げることになる。
- ◆ 不使用登録商標を根拠に他人の商標の使用を差止めることができたり、損害賠償の請求を認められたりすることは制度矛盾と言わなければならない。

14

スライド 14

(スライド 15 頁を投影) それから、2つ目、不使用の抗弁には不使用取消審判を提起していることは必要かどうかということでございます。商標法 50 条 1 項は、ご存じのとおり、「継続して 3 年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないとき」と規定しておりますので、業務上の信用がないとか、業務上の信用が一旦蓄積したけれども消えたというのは、「継続して 3 年以上」不使用というふうに商標法は見ているわけでございます。それから、安心できる取引秩序を保証していないということも、3 年以上経過していればそうなるよねというのが商標法 50 条ということになりますので、商標法 50 条の要件は明確ですから、不使用取消審判を提起していることが必要だと思います。2つが並行して走る。今までの裁判例もみんな2つが並行して走っております。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ⇒②被告が不使用取消審判を提起していることが必要
- ◆ 商標法50条1項は、「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、」と規定している。
- ◆ 現行商標法は「継続して3年以上・・・」の要件が充足されれば登録商標が化体する「業務上の信用がない」、「安心できる取引秩序を保証していない」と判断できるとしている。
- ◆ 商標法50条の要件は明確。

15

スライド 15

(スライド16頁を投影) 3つ目は、不使用の抗弁と不使用取消審判の関係を無効の抗弁と無効審判の関係と同様に考えることはできないと思います。ただ、ダブルトラック問題は同じように発生する可能性があります。無効の抗弁と無効審判の場合は原則としては査定・審決時と決まっておりますけれども、商標の使用というのは、登録商標を持っている人が使用を始めれば「使用」になってしまいますから、「使用」はかなり変化する可能性があるということですので、同じ問題ではないといえます。ただし、判断主体が違うという意味で、特許庁審判と侵害裁判所の判断が異なる可能性は十分にあるわけですので、これについて不一致が出てくる可能性、ダブルトラック問題が出てくる可能性は残ります。ただ、先ほどの裁判のところでもいいましたけれども、あまりそのリスクは大きくないのではないかと。使っているか、使っていないかの判断はそれほど難しくはないのではないかと思います。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ⇒③無効の抗弁と無効審判との関係と同様に考えることはできない。また、無効の抗弁と無効審判に関するダブルトラック問題と同様の問題が発生する可能性がある。
- ◆ 判断時(原則: 査定・審決時)が決まっている無効の抗弁と無効審判の関係と同様に考えることはできない。
- ◆ 判断時により登録商標の「使用」が変化する可能性があることから、ダブルトラック問題が発生する可能性がある。
- ◆ 不使用の抗弁と不使用取消審判とは、判断主体を異にすることによって結論が相違する蓋然性が残る。

16

スライド 16

(スライド17頁を投影) 不使用の抗弁の要件としては、不使用取消審判が起こされていれば足りるのだと

私は思います。第一類型、第二類型、第三類型と裁判例を分けましたけれども、要は提起されているけれども審決がまだ下りていない、提起されて審決が下りたけれどもまだ確定していない。第三類型は審決がもう確定しているので、これは明らかでございますが、結局、どのケースでも不使用取消審判が並行していれば足りると考えるべきだろうと思います。これは解釈論としても、それから立法論を考えるととも考慮すべきではないかと思えます。一番下のところ、登録商標の「使用」の有無の判断について裁判所と特許庁で判断に差が出る蓋然性は低いと思うわけでございます。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ⇒ 不使用の抗弁の要件としては、不使用取消審判が提起されていれば足りる。
- ◆ 第一類型: 取消審判が提起され、特許庁に係属しているが、侵害裁判の判決時には、未だ取消審決が下されていない場合 ((2) PITAVA 事件及び (3) moto 事件),
- ◆ 第二類型: 特許庁において取消審決が下されているが、侵害裁判の判決時には、未だ確定していない場合 ((4) melonkuma 事件),
- ◆ 第三類型: 特許庁において取消審決が下され、侵害裁判の判決時には、すでに確定している場合 ((5) Ragazza 事件及び (6) DHC-DS 事件)
- ◆ 登録商標の「使用」の有無の判断につき裁判所と特許庁で判断に差が出る蓋然性は低い。

17

スライド 17

(スライド 18 頁を投影) 4 番目は、不使用取消審判における登録商標の「使用」と商標権侵害訴訟における商標の「使用」は、商標法 26 条 1 項 6 号案件を含めて自他商品・役務識別機能を発揮する「商標的使用」であると解するというところでございます。

別のところ(「日本大学知財ジャーナル」Vol.10 2017.3 47 頁)で一番下の LE MANS 事件について、知財高裁が「商標的使用」である必要はなく何らかの形で使用していれば足りるという判決を出していることについて少し批判的なものを書いておりますのでこちらをご参照いただければと思います。ここでは結局、2つが並行して走るということは「商標的使用」で統一される、一致している必要があるということがいえるのではないかと思います。これが4つ目です。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ⇒④不使用取消審判における登録商標の「使用」と商標権侵害訴訟における商標の「使用」は、商標法26条1項6号案件を含めて自他商品・役務識別機能を発揮する「商標的使用」とであると解する。
- ◆ 侵害訴訟における侵害者の商標の使用、侵害訴訟において不使用の抗弁を主張する際の登録商標の使用、さらに不使用取消審判における登録商標の使用の3つの「使用」は、いずれも「商標的使用」である。
- ◆ 知財高判平成28年9月14日 LE MANS事件等は、不使用取消審判における登録商標の使用につき「商標的使用」である必要はなく何らかの形で使用していれば足りるとする。

18

スライド 18

(スライド19頁を投影) 5つ目が、不使用の抗弁を不使用取消審判と連携して捉えますと、取消審判請求登録日に商標権が消滅するということになります。裁判例もそうなっていますので、消滅日を基準として、消滅日以降の損害賠償請求は不可でいいと思いますが、消滅日以前の侵害行為に関しては、損害不発生の抗弁を認めるか否かを含み事例ごとに判断する、これは統一的には無理だと思います。小僧寿し最高裁判決がありますが、例えば使っていないなくても、UNO PER UNO 事件(大阪高判平成17年7月14日裁判所HP)のように潜在的顧客吸引力があるという事例判断もあり得ますので、そういう観点で判断する必要があるのではないかと思います。

商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —

- ◆ ⇒⑤不使用の抗弁を不使用取消審判と連携して捉えれば、取消審判請求登録日に商標権が消滅すると解すべきであるから、消滅日を基準とし、消滅日以降の損害賠償請求は不可、消滅日以前の侵害行為に関しては損害不発生の抗弁を認めるか否かを含み事例ごとに判断する。

19

スライド 19

(スライド20頁を投影) 侵害訴訟における不使用の抗弁の結論をいいます。まず東京高裁の取消審判の審決取消訴訟、VUITTON 事件ですが、先ほどのPITAVA 事件判決で「不使用取消制度と商標制度の趣旨に照らして」と指摘されていた、これは大事だろうと思いますので、商標の使用により蓄積された信用を保護

する。それから、商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるから登録を取り消す。この2つを実現するために商標法50条があるのだということになりますので、解釈論としてはまず不使用の抗弁を認めるべきである。それから、不使用取消審判を並行させるべきであろうと考えます。

◆ 東京高判平成5年11月30日 VUITTON 事件

◆ 商標法50条の趣旨

◆ 「(略)商標法上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であって、一定期間登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないかあるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなるし、他方、不使用の登録商標に対して排他的独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつその存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めるから、審判請求をする利益を有する者の請求によりこのような商標登録を取り消させることにある、というべきである。」

20

スライド 20

(スライド 21 頁を投影) 権利濫用論は一般条項ですから、現行法の解釈論としてあまり頻繁に使えるわけはありませんけれども、権利の濫用論を適用して認めるべきであろうと思います。

◆ 解釈論

◆ 一定期間使用しておらず、保護法益が存在しない登録商標に基づいて権利行使が行われた場合、不使用取消審判の結果を待たずに不使用の抗弁を認めるべきであろう。侵害訴訟の被告は、不使用取消審判における「商標使用希望者」より、さらに緊急に保護を必要とする者であるといえる。

◆ 現行法の解釈論として商標権侵害訴訟における不使用の抗弁を権利の濫用論(民法1条3項)を適用して認めるべきである。

21

スライド 21

(スライド 22 頁を投影) それから、立法論の方は商標法50条と同じような条件設定をして明文化する。あるいは、不使用取消審判の請求自体を不使用の抗弁の要件として明文化する。ただ、先ほどちょっと触れましたけれども、明白性要件については、無効の抗弁のときも最高裁は明白性要件を示しましたけれども、特許法104条の3の条文化のときには明白性要件は入っていませんし、それから明白性要件の明白というのほどこまでが明白かというのはなかなか難しいのですが、立法技術として可能ならば入れておいたほうがいい

と思います。

それでもダブルトラック問題が起こったときには、商標法38条の2のような、再審請求制限規定を商標法に追加すること。あまり不一致は起こらないのではないかと思いますけれども、こういう条文も必要かもしれない。こういう話でございませう。

**商標法における「不使用の抗弁」について
— 商標権侵害訴訟における不使用の抗弁 —**

- ◆ **立法論**
- ◆ ①侵害訴訟における不使用の抗弁として商標法50条の要件をそのまま**明文化**し、50条と統一する。
- ◆ ②特許法104条の3(商標法39条準用)に類似する条文を設ける。その際、**不使用取消審判の請求を不使用の抗弁の要件**とし、しかも「不使用取消審判により取り消されるべきものと明らかに認められる」等のいわゆる**明白性要件**を明文化すべきである。
- ◆ ③必要に応じて商標法38条の2のような確定した侵害訴訟の判決についての**再審請求制限規定**を商標法に追加することも検討する。

22

スライド 22

(スライド 23 頁を投影) もう一つ、最初にちょっと触れますよと申し上げた異議申立て、無効審判における不使用の抗弁についてご説明いたします。不使用の抗弁は、欧州連合商標制度及び欧州連合商標指令で採用されています。これらは異議待ち審査を前提としております。異議待ち審査というのは、欧州連合知的財産庁が絶対的拒絶理由のみを審査して、先後願関係等の相対的拒絶理由については職権審査を行わず、異議申立てを待って審査するということとございませう。

**商標法における「不使用の抗弁」について
— 異議申立て、無効審判における不使用の抗弁 —**

- ◆ **欧州連合商標制度及び欧州連合商標指令**
- ◆ **異議待ち審査制度**を前提
- ◆ 欧州連合商標制度では、欧州連合知的財産庁 (EUIPO) が自他商品識別力等の絶対的拒絶理由のみを審査し、**先後願関係等の相対的拒絶理由については職権審査を行わない**。EUIPO は、絶対的拒絶理由が無ければ、欧州連合商標出願を公告する。この公告に対し、先願商標が存在する等の相対的拒絶理由を主張する者は、異議申立てを行って当該欧州連合商標の登録を阻止することになる。

23

スライド 23

(スライド 24 頁を投影) それに対して、我が国は職権主義でございませう。2 ポツ目に書きましたように、

我が国特許庁は、自他商品・役務識別機能の有無の審査はもちろん、先後願関係の審査も職権で行う職権主義であるということになりますので、異議待ち審査制度を日本に導入するというのはかなり難しいのではないかと思います。特に、解釈論としてはかなり難しいのではないかと。異議申立制度は、公益的理由により設けられた制度ということになります。

商標法における「不使用の抗弁」について
—異議申立て、無効審判における不使用の抗弁—

- ◆ EUでは、不使用の抗弁は、異議待ち審査の下で先願者（異議申立人）と後願者（出願人）が対面で相見える中で、**後願者の抗弁**として認められている。
- ◆ 我が国特許庁は、自他商品・役務識別機能の有無の審査はもちろん、先後願関係の審査も職権で行う**職権主義**である。
- ◆ **解釈論**：我が国異議申立制度は、商標登録後に、審査官の審査が適正か否かを見直し、過誤登録を排除して権利の法的安定性を向上させるという**公益的理由により設けられた制度**である。したがって、「何人」も異議申立てをすることができる。

24

スライド 24

（スライド 25 頁を投影）それから、異議申立制度の構造としても、異議申立人が自己の保有する商標権が先願であって、後願商標登録の取消しを申し立て、後願商標権者がこれに対して、異議を申し立てた先願商標権者の登録商標が一定期間不使用であると抗弁するという構造になっていないと考えるべきだろうと思います。また、立法論としても、異議待ち審査制度の導入は無理でしょう。

商標法における「不使用の抗弁」について
—異議申立て、無効審判における不使用の抗弁—

- ◆ 異議申立制度の構造として異議申立人が自己の保有する商標権が先願であるとして後願商標の取消しを申し立て、後願商標権者がこれに対し、先願商標権者の登録商標が一定期間不使用であると主張するという構造になっていない。
- ◆ **立法論**：異議待ち審査制度導入の是非
- ◆ **我が国商標法を異議待ち審査に改正するかについては、慎重であるべきである。**

25

スライド 25

（スライド 26 頁を投影）①ユーザー企業は商標を使い始める前に、識別力があるかどうかよりも、まずは他人の商標権を侵害しないかどうかという事前調査の方が重要だと考えますので、特許庁が先後願等を審査

しないというのはユーザー企業が納得しない。あるいは、②同一または類似の商標及び商品・役務が、異議が申し立てられなければ並立することになってしまいますので、これは難しい。

商標法における「不使用の抗弁」について
—異議申立て、無効審判における不使用の抗弁—

- ◆ ①商標制度を利用するユーザー企業が異議待ち審査への改正を希望するとは考えられない。
- ◆ ②商標制度は、商標権者が使用により蓄積した業務上の信用を保護する一方、需要者が商品・役務の出所混同の虞にさらされないように安心できる取引秩序を保証するものである。先後願関係を民間の異議申立てにゆだね、異議申立てが無かった場合に、同一または類似の商標及び商品・役務の並立を認めることは、需要者に出所混同の虞を引き起こし「需要者の利益を保護することを目的とする」商標法の趣旨に反する(商標法1条)。

26

スライド 26

(スライド 27 頁を投影) ③異議申立手続が長期化する心配があること、それから、④権利の確実性、安定性に不安が残ること、さらに、⑤ユーザー企業が登録を持っている場合に、当然ウオッチはしているわけですが、後ろから誰かが出願してくるのではないかとこのをずっと監視していなければならないという意味でユーザー企業の負担が増加することにより、なかなかこれを導入してくれという要望はユーザーから出てこないのではないかと思います。

商標法における「不使用の抗弁」について
—異議申立て、無効審判における不使用の抗弁—

- ◆ ③特許庁が、自他商品役務識別力の有無等の欧州における絶対的拒絶理由のみを判断するシステムにした場合、先願者の異議申立てが増加して、異議申立手続が長期化する。
- ◆ ④商標権の権利行使を行う場合、先後願関係を理由とする無効の抗弁、無効審判が増加して、商標権者としては権利の確実性、安定性に不安が残る。
- ◆ ⑤既に登録を受けた商標に係る商標の権利者は、常に自己の商標と同一又は類似の後願の商標の出願や登録を監視していなければならない、ユーザー企業の負担を増加するものである。

27

スライド 27

(スライド 28 頁を投影) 総括でございます。

商標権侵害訴訟においては、現行法は不使用の抗弁を権利濫用論を適用して認めるべきです。それから、立法論としては、条文化をして、ただし条文化をする場合には不使用取消審判と関係づけて新条文を設ける

べきだと考えます。

それから、異議申立て、無効審判における不使用の抗弁は、我が国商標制度の体系を崩すと考えますし、企業側のユーザーニーズもなかなか考えにくいということから、こちらは解釈論、立法論ともに、その導入には賛成し難いということです。

まとめますと、商標権侵害における不使用の抗弁については権利濫用論で、それから、「未来のための方策」を考えるのですから、商標権侵害については立法が必要ではないかということでございます。

商標法における「不使用の抗弁」について
—総括—

- ◆ **商標権侵害訴訟における不使用の抗弁**
- ◆ ・現行法上は不使用取消審判の提起を条件として、権利濫用論を適用して不使用の抗弁を認めるべき。
- ◆ ・立法論としても、商標法 39 条準用特許法 104 条の 3 に類似する条文を不使用取消審判と関係づけて設けるべきである。
- ◆ **異議申立て、無効審判における不使用の抗弁**
- ◆ ・我が国商標制度の体系を崩すものであり、企業等ユーザーニーズの存在も考えにくいことから、解釈論、立法論ともに、その導入には賛成しがたい。

28

スライド 28

(スライド 29 頁を投影) 若干早口になりましたが、私の「不使用の抗弁」についての話はこれで終わります。ご清聴、ありがとうございました。

日本商標法の未来のための方策検討研究部会
商標法における
「不使用の抗弁」について

ご清聴ありがとうございました。

弁理士
外川英明
—日本弁理士会中央知的財産研究所
第18回公開フォーラム—

29

スライド 29

【司会者】 外川先生、ありがとうございました。

続きまして、学習院大学法学部法学科教授の横山久芳先生にご講演いただきます。

横山先生、よろしくお願いします。

【横山】学習院大学の横山と申します。よろしくお願いいたします。

私の報告のテーマは「権利の失効」になります。

本日の報告では、最初にまず権利失効の法理がどういうものかを簡単に説明して、それから商標法の分野でどのように適用されるのかをお話いたします。このシンポジウムのテーマが「日本商標法の未来のための方策検討」となっていますので、本日の報告では、立法論的な検討を中心にお話ししたいと思います。



まず、権利失効法理の意義について説明いたします。



そもそも権利の失効とは何かということですが、一言でいえば、長期間にわたる不誠実な権利不行使を理由に権利行使を否定する法理です。権利は人々の社会生活関係を合理的に規律するために存在するものですから、不誠実な権利行使が権利の濫用として許されないのと同じように、不誠実な権利不行使も許されない。権利者が長期間権利行使を懈怠したことによって、相手方にもはや権利行使を受けないだろうという信頼を生じさせ、その信頼に基づいて相手方が行動した場合に、その相手方に対して権利を行使するのは信義則に反すると考えるわけです。

権利の失効とは？

- 長期間にわたる不誠実な権利の不行使を理由に権利行使を否定する法理
- 権利は、社会生活関係を合理的に規律するために存在する。
→ 権利者の権利行使の懈怠により、もはや権利行使はないものと信頼して行動した相手方に権利を行使するのは、信義則（民1条2項）に反する。

権利者が長期間権利を行使しなかった場合に権利行使を否定する制度として、消滅時効や除斥期間があります。権利失効の法理がこれらとどう違うのかを簡単に説明しておきますと、消滅時効や除斥期間は、法律上定められた一定の期間内に権利が行使されなかった場合に一律に権利が消滅します。これに対して、権利失効の法理は、長期間権利が行使されなかった場合に、権利者が権利を行使しなかった理由や、権利不行使に対する相手方の信頼の有無・程度、権利の行使を認めた場合に相手方に生じる不利益の内容・程度などを具体的に検討して、その相手方に対して権利行使を認めるべきかどうかを個別的に判断するものです。

消滅時効・除斥期間との違い

• 消滅時効・除斥期間

法律上定められた一定期間の権利不行使により画一的に権利を消滅させる制度。

• 権利の失効

一定期間の権利不行使により生じた相手方の信頼や利益状況を具体的に検討し、事案ごとに権利行使の可否を判断する法理。

消滅時効と別に権利失効の法理を論じる意義としては、例えば消滅時効や除斥期間の経過前であっても、個別事情を考慮して、権利行使が信義則違反となる事情があれば、失効法理を適用して、権利行使を否定することが可能となること、また、所有権に基づく物権的請求権のように、消滅時効の適用がない権利についても、権利の失効が認められることがあります。

消滅時効との違い

- 権利失効の法理によれば・・・
 - 消滅時効や除斥期間の経過前でも、個別事情を考慮し、特定の相手方との関係で、権利行使が否定されることがある。
 - 所有権に基づく物上請求権のように、消滅時効の適用がない権利についても、権利行使を否定することが可能となる。

民法上、権利失効の法理は、消滅時効や除斥期間の適用がない場合の例外的な救済法理と考えられているようです。最高裁は、一般論として権利の失効を認めるようですけれども、その適用にはかなり慎重な態度をとっています。

権利失効法理の位置づけ

- 時効・除斥期間の適用がない場合の例外的な救済法理。
- 判例は、一般論として権利失効の法理を認めつつ、適用に慎重な態度をとる。

例えば、最高裁は、解除権の失効が争われた事案において、次のように述べています。スライドの下線を引いたところを見てください。「解除権を有するものが、久しきに亘りこれを行せず、相手方においてその権利はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったため、その後これを行することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合には、もはや解除は許されないものと解除するのを相当とする」。これは、一般論として、解除権の失効があることを認めたものといえます。

最判昭和30年11月22日民集9巻12号1781頁

権利の行使は、信義誠実にこれをなすことを要し、その濫用の許されないことはいうまでもないので、解除権を有するものが、久しきに亘りこれを行使せず、相手方においてその権利はもはや行使せられないものと信頼すべき正当の事由を有するに至つたため、その後これを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合には、もはや右解除は許されないものと解するのを相当とする。

ただし、結論としては、解除権の失効を否定しています。事案は、地主が借地人による借地権の無断譲渡の事実を知りながら、7年間解除せず放置していたという事案ですが、解除権の失効は認められないとしています。

また、別の事案ですが、最高裁は、土地を目的とする代物弁済予約を行って所有権移転請求権保全の仮登記をした者が、15年間代物弁済の予約完結権を行使しなかったという事案でも、「予約完結権の行使は、通常予想される期間を遥かに経過した後に行使されたものといえることができる」と述べつつも、予約完結権の失効を認めていません。これらの判決からも分かりますとおり、権利の失効は、理論上認められるけれども、適用のハードルは相当高いといえることができます。

適用否定例

- 最判昭和30年11月22日民集9巻12号1781頁

地主が借地人による借地権の無断譲渡の事実を知りつつ、7年間放置していたという事案において、解除権の失効を否定。

- 最判昭和40年4月6日民集19巻3号564頁

土地を目的とする代物弁済予約を行い、所有権移転請求権保全の仮登記をした者が、15年間予約完結権を行使しなかった事案において、予約完結権の失効を否定。

続いて、商標権の失効に関する議論を紹介していきます。

商標権の失効

商標権も私権ですので、信義則が妥当します。したがって、一般論としては権利失効法理が認められます。ただ、商標権は純粋な私権と異なる面がありますので、権利の失効を論じる場合には、特別な考慮が必要になるのではないかと思います。

商標法における権利の失効

- 商標権も私権であるため、信義則（民1条2項）が妥当し、権利失効法理が適用される。
- ただし、商標権は、純粋な私権と異なる面があるため、権利失効の適用に特別な考慮を要する。

商標権の行使は、商標権者にとっては自分の利益を守るという意味があるわけですが、商標権者が権利を行使すると、出所の混同が防止され、需要者の利益が保護されることにもなります。逆に言いますと、商標権について、安易に権利の失効を認めると、混同状態が放置されますから、商標権者の利益が害されるだけでなく、需要者の利益も害されるということになります。このように、商標権の行使には、需要者の利益を保護するという公益的な側面がありますから、純粋な私権の行使と比べると、失効を認めるには慎重であるべきだということがいえると思います。

商標権の特殊性（その1）

- 商標権の行使には、複数の類似商標の併存による商品・役務の出所の混同を防止するという公益的な意義がある。
- 安易に権利の失効を認めると、混同状態が放置され、商標権者のみならず、需要者の利益が害される。
- ⇒ 権利失効法理の適用は慎重に行う必要がある。

では、権利の失効など認めなければよいのかというと、そうとはいえないと思います。商標は事業とともに継続して使用されるものです。事業者が商標を継続的に使用していけば、その商標には事業者の信用がどんどん蓄積されていきます。したがって、商標権者が長期間権利を行使しないと、相手方の商標には相手方の信用がどんどん蓄積されていきますから、突然権利が行使されると、相手方の事業活動に大きなダメージを与えるおそれがあります。

また、相手方の商標が独自に信用を蓄積して相応の周知性を獲得した場合には、相手方の商標を前提とした取引秩序が形成されることになり、商標権者の権利行使を認めると、既存の取引秩序が混乱し、需要者の利益が害されるおそれが出てきます。この段階では、逆に、権利の行使を認めない方が需要者の保護になるともいえるわけです。その意味で、商標権については、一般の私権に比べると、権利の失効を積極的に認めるべき場合もあるのではないかと思います。

商標権の特殊性（その2）

- 商標は事業と共に継続して使用され、事業者の信用が蓄積される。
 - 相手方が長期間商標を使用した後に商標の使用を禁止されると、相手方に与えるダメージが大きい。
 - 相手方の商標が相応の周知性を獲得した段階で商標の使用が禁止されると、取引秩序が混乱し、需要者の利益も害される。
 - ⇒ 一般の私権と比べて権利失効法理を活用すべき場合が少なくない。
- （我妻榮『新訂民法総則（民法講義Ⅰ）』441頁）

例えば、我妻先生も民法総則の教科書の中で、商標権については生産者や消費者の信頼が現実に現れることが多いため、失効の原則に訴える場合が多いのではないかと思います。

このように、商標権の行使には、商標権者の業務上の信用と、侵害者の業務上の信用という、純粋な私益に還元できない利益が関わってきます。しかも、類似商標をめぐる商標権者と侵害者の利益状況は時間とと

もに大きく変化していくわけですね。

したがって、商標権の失効を論じる場合には、登録商標との出所の混同を防止するという適用消極方向のベクトルと、相手方商標を前提とした既存の取引秩序を維持するという適用積極方向のベクトルとをうまく調整していく必要があると思います。

商標権の特殊性

- 商標権の行使は、商標権者と侵害者双方の「業務上の信用」という、純粋な私益に還元できない利益に関わっている。
 - しかも、類似商標をめぐる商標権者と侵害者の利益状況は、時間とともに大きく変化していく。
- 商標権の失効を論じる場合には、「消極方向のベクトル」と「積極方向のベクトル」をうまく調整する必要がある。

では、裁判例が商標権の失効についてどのような判断をしているかを確認しておきたいと思います。裁判例は、一般論としては権利の失効を認めるけれども、実際の適用にはかなり慎重な態度をとっていきまして、現在のところ、失効を認めた裁判例は存在しないようです。

裁判例

- 一般論として、権利失効の法理を認める。
 - ただし、法理の適用には慎重な立場を採る。
- 現在のところ、失効を認めた裁判例は存在しないようである。

一般論として商標権の失効を認めた裁判例として千鳥屋事件があります。判決文を読みますと、「権利の行使は信義誠実になすことを要し、その濫用は許されないので、差止請求権を有する者が長期間これを行使せず、相手方においてその権利は最早行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至ったため、その後これを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の事由がある場合には、禁止権の行使は許されない」と述べられています。

ただ、千鳥屋事件では、善意で約24年間類似商号を使用したという事案で商標権の失効が否定されています。同じく、善意で約26年間類似商標を使用した事案や、40年以上類似商号を使用していた事案でも失

効は認められていません。これらは、いずれも権利者が被告の使用を認識していなかった事案であり、権利者が侵害事実を認識していなければ、長期間善意で使用していても、権利の失効は認められないということかと思えます。

適用否定例

- 大阪地判昭和59年2月28日判タ536号425頁〔千鳥屋事件〕
被告が善意で24年間類似商号を使用していた。
- 大阪地判昭和59年12月20日判時1137号132頁〔浜千鳥事件〕
被告が善意で26年間類似商標を使用していた。
- 大阪地判平成5年7月27日判タ828号261頁〔阪急事件〕
被告が40年以上類似商号を使用していた。

また、商標権者が相手方の商標の使用を認識していても、商標権者が権利行使をしなかったことに帰責性があり、それによって、侵害者が権利の不行使を正当に信頼したという特段の事情がなければ、権利の失効は認められません。

例えば、4年余りの権利不行使の間に、被告商標が相応の周知性を獲得したという事案や、被告が原告の関連会社と取引関係にあり、原告が被告の使用の事実を知り得たにもかかわらず、6年以上権利行使しなかったという事案、さらには、原告がライセンス契約の解除後に被告に対し9年間何の請求も行わなかったという事案において、このような特段の事情がないとして権利の失効が否定されています。

適用否定例

- 横浜地判昭和60年10月25日判時1172号134頁〔浜っ子事件〕
商標権者が被告の使用を知りつつ、4年余り放置し、その間に、被告商標が周知性を獲得した。
- 大阪地判平成元年10月9日（昭59（ワ）5473）〔元禄寿司事件〕
専用使用権者が被告の使用を知り得る状態で6年以上放置していた。
- 大阪地判平成28年2月8日（平26（ワ）6310）〔でき太の会事件〕
商標権者が被告との和解交渉決裂後9年間、何も請求しなかった。

裁判例の基本的な考え方をまとめますと、商標権者が被告の使用の事実を認識していない場合には、長期間の権利不行使があっても、権利の失効は認められない。また、商標権者が被告の使用を認識していた場合でも、商標権者の権利不行使に帰責性があり、被告が権利不行使を正当に信頼したと認められる特段の事情がない限りは、権利の失効が認められないということになります。特段の事情が認められる場合としては、

例えば、商標権者が被告の使用を黙認したかのような外形的事実があり、それによって侵害者が権利不行使を信頼したような場合が考えられると思います。

裁判例の基本的考え方

- 商標権者が被告商標の使用を認識していなかった場合には、被告商標の使用が長期に及んでも、権利の失効は認められない。
- 商標権者が被告商標の使用を認識していた場合でも、被告が権利の不行使を「正当に信頼」したと認められる特段の事情（ex. 黙認）がなければ、権利の失効は認められない。

以上のように、裁判例は商標権の失効を認めるのに慎重な態度をとっておりますが、裁判例が慎重論をとる理由は何なのかということを考えてみますと、2つほど根拠が挙げられると思います。

一つは、先ほど申し上げましたように、商標権の失効を安易に認めると、登録商標との出所の混同が生じ、商標権者の利益とともに、需要者の利益が害されるということです。

慎重論の根拠（その1）

- 権利失効法理に対する警戒感
 - 安易に失効を認めると、複数の類似商標が並存し、出所の混同状態が放置される。
 - ⇒ 適用消極方向のベクトルが強く働く。

第二に、商標権は設定登録によって発生し、更新によって維持される権利であるということがあると思います。つまり、商標権の登録・維持にはコストがかかるわけですから、商標権者が登録を維持しているということは、通常、侵害者に対して権利行使する意思があると考えられます。その一方で、侵害者は、商標調査をすることによって、登録商標の存在を把握することができます。そうだとすると、侵害者は、仮に長期間権利を行使されなかったとしても、いずれ権利行使されるかもしれないということを予想すべきであるといえそうです。ここから、権利の失効を認めるには、侵害者が権利行使を予想しなかったことについてやむを得ないといえる特段の事情が必要であると考えられているのではないかと思います。

慎重論の根拠（その2）

- 商標権は、設定登録により発生し、更新により維持される権利
 - 登録が維持されている限り、商標権者には権利行使の意思がある。
 - 相手方は商標調査により自己の侵害行為を認識することが可能。
 - 相手方は、たとえ長期間権利行使がされないとしても、いずれ権利行使されるかもしれないことを予想すべきである。
 - 失効を認めるには、「特段の事情」が必要である。

実は、このような考え方は、先ほど紹介した民法の最高裁判決の考え方とも符合するものです。最高裁は、土地の代物弁済予約の予約完結権が15年間行使されなかったという事案において、権利の失効を否定していますが、その理由として、所有権移転請求権保全の仮登記が登記簿上に存在していたことを指摘し、上告人は、土地の所有権取得に際し、登記簿によって公示された代物弁済予約完結権がいずれ行使されるかもしれないことを予想すべきであったと述べています。つまり、権利の公示がなされていたから、義務者は権利行使されることを覚悟せよということですね。

最判昭和40年4月6日民集19巻3号564頁

最高裁は、土地を目的とする代物弁済予約の予約完結権が15年間行使されなかった事案において、被上告人の予約完結権の行使は、「通常予想される期間を遥かに経過した後に行使されたもの」といえるとしつつ、「予約完結による所有権移転請求権保全の仮登記が依然として登記簿上存在していた」のであるから、上告人は、「土地の所有権取得に際し、右登記簿によって公示された代物弁済予約完結権がいずれ行使されるかも知れないことを予想すべきであったのであり、他に特段の事情の認められない前示事実関係の下においては、上告人において右代物弁済予約完結権がもはや行使されないものと信頼すべき正当の理由があるとはいえない」とする。

この考え方を商標権に応用しますと、商標権が通常予想される期間をはるかに経過した後に行使されたとしても、商標登録が維持されているのだから、相手方は商標権がいずれ行使されるかもしれないことを予想すべきであり、特段の事情がなければ、失効は認められないということになるかと思えます。

民事判例との比較

- 商標権は、登録により発生し、更新により維持される権利。
- 最判の考え方を応用するならば、商標権が「通常予想される期間を遥かに経過した後に行使された」としても、商標登録が維持されている限り、相手方は、商標権が「いずれ行使されるかもしれないことを予想すべきであり、他に特段の事情がない限り、商標権の失効は認められないことになる。

次に、権利の失効について、主要な学説を紹介します。

例えば、成富弁護士は、長期間の権利不行使により、侵害者が類似商標の使用による外部的な占有状態を形成した場合に、商標権の失効を認めるべきとされています。

玉井先生は、長期間の権利行使の懈怠によって、相手方が権利不行使を信頼した上で多大な信用を蓄積させ、権利行使を認めると相手方に著しい打撃を与える場合に権利失効を認めるべきとされています。

田村先生は、商標権者が権利行使をすることが禁反言等の信義則違背となる等の特段の事情がある場合に権利の失効を認める余地があるとされています。

いずれの見解も、単に長期間権利行使されていないというだけでなく、侵害者の正当な信頼や信用蓄積の状況、権利行使しなかった商標権者の帰責性を考慮して、権利の失効を判断するべきであると考えられるものといえます。

学説

- 相手方において、類似商標の使用による外部的占有状態を形成した場合に失効を認める見解
(成富信夫『権利の自壊による失効の原則』343～345頁)
- 長期間の権利行使の懈怠により、相手方が権利不行使を信頼し、商標に多大な信用を蓄積させており、権利行使を認めると、相手方に著しい打撃を与える場合に失効を認める見解
(玉井克哉「商標権と周知表示」特許研究18号16～17頁)
- 黙示の許諾や権利行使をなすことが禁反言等の信義則違背となる等の特段の事情がある場合に失効を認める見解
(田村善之『商標法概説(第2版)』318頁)

ここで、権利の失効に関連する制度として、商標法4条1項11号違反の無効審判請求の除斥期間について言及しておきたいと思えます。

ご存じのように、4条1項11号は、先願の既登録商標と同一または類似の商標であって、同一または類似の商品・役務に使用するものは登録できないと規定しています。

その一方で、商標法47条1項は、4条1項11号違反を理由とする無効審判請求について登録後5年間の除斥期間を定めています。したがって、後願商標が4条1項11号に違反する場合であっても、いったん登録され、5年を経過すれば、無効審判により無効とされることはなく、その限りで有効に存続するということになります。

4条1項11号違反の無効審判請求の除斥期間

- 商標法4条1項11号は、先願の既登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するものは、登録できないと規定する。
- 一方、商標法47条1項は、4条1項11号違反を理由とする無効審判請求について、登録後5年間の除斥期間を定めている。
→後願商標が4条1項11号に違反する場合でも、登録後5年を経過すれば、無効審判は請求されず、商標権は有効に存続する。

この除斥期間制度は、商標登録に瑕疵があったとしても、無効審判が請求されずに一定期間平穩に経過したときは、既存の法律状態を尊重して登録を維持すべきであるという考え方に基づいています。登録後5年もたてば、後願商標に独自の信用が付着している可能性があるため、それを保護する必要があるということです。商標法は、除斥期間経過後の後願商標の使用に対して、先願商標権の行使が可能かという点について特に規定していませんけれども、除斥期間制度の趣旨を踏まえると、除斥期間経過後は、後願商標が不正な目的で使用されているといった事情がない限りは、適法な登録商標の使用行為として、先願商標権の行使は否定されることになるのだらうと思います。ということは、後願登録商標については、登録後5年を経過すれば、先願商標権の失効が認められることになるということです。

除斥期間の趣旨と先願商標権の失効

- 商標登録に瑕疵がある場合でも、無効審判が請求されずに一定期間平穩に経過したときは、既存の法律状態を尊重し、維持すべき。
 - 除斥期間経過後は、後願商標の適法な使用が可能となる。
 - 先願商標権者は、除斥期間経過後は、原則として、後願商標権者に対して商標権を行使することができない。
- 後願商標の登録後5年間、先願商標権者が後願商標の登録を放置していた場合、定型的に先願商標権の失効が生じる。

先ほど申しあげましたように、商標権の失効は實際上ほとんど認められません。にもかかわらず、後願登録商標の場合に、登録後5年という比較的短期間で先願商標権の失効が認められるのはなぜなのでしょう。

第一に、後願登録商標は、特許庁の審査を受けて商標権の成立が認められた商標ですから、未登録商標に比べて、商標の継続使用に対する関係当事者の期待・信頼が大きいということがあるかと思います。また、商標に対して商標権という確固とした権利が成立していると、その商標について取引関係や法律関係の形成が容易となるため、既存の取引秩序や法秩序の維持を図る必要性が大きいということもいえるかと思います。

第二に、後願登録商標は登録されているわけですから、先願商標権者は、商標調査により、後願登録商標を発見することが可能です。発見可能であるにもかかわらず、登録後5年間も無効審判請求をせずに放置していたわけですから、失効が認められてもやむを得ないということがいえるかと思います。

このような先願商標権者と後願商標権者の利益衡量により、先願商標権の失効が正当化されることになるのだらうと思います。

後願登録商標との関係で失効を認めるべき理由

- 後願商標は、特許庁の審査を経て登録がされているため、後願商標の継続使用に対する関係当事者の期待・信頼が大きい。
- 後願商標の登録後、時間が経過すれば、後願商標を前提とした法律関係や取引秩序が形成されるため、後願商標の使用を認める社会的必要性がある。
⇒適用積極方向のベクトルが働く。
- 先願商標権者は、商標調査により、後願商標の存在を把握することが可能であり、登録後5年間放置した以上、失効が認められてもやむを得ない。

続いて、外国の状況をごく簡単に説明しておきます。

外国の状況

EUには、黙認による権利失効のルールがあります。これは、先願商標の商標権者が後願登録商標の使用の事実を知りつつ、5年間これを黙認した場合には、後願登録商標が悪意で出願されたものでない限り、先願商標権者は後願登録商標の無効宣言を求めることはできないとするものです。先願商標権者が後願登録商標の無効宣言を求めることができない場合には、先願商標権者は侵害訴訟において後願登録商標の使用を禁

止することができないことになっています。

一方、後願商標権者も、先願商標権者に対して先願登録商標の使用を禁止することはできません。ですから、先願商標権者の黙認が成立する場合は、先願登録商標と後願登録商標の併存が認められることとなります。

EU

- EUには、黙認（acquiesce）による権利失効のルールがある。
- 先願商標の商標権者が、後願登録商標の使用の事実を知りつつ、5年間、これを黙認した場合には、後願登録商標が悪意で出願されたものでない限り、先願商標権者は後願登録商標の無効の宣言を求めることができない（EU商標指令9条1項、理事会規則61条1・2項）。

EU

- 先願商標権者が後願登録商標の無効宣言を求められない場合、先願商標権者は、侵害訴訟において、後願登録商標の使用を禁止することができない（EU商標指令18条1項、理事会規則16条1・2項）。
- 上記の場合、後願商標権者も、侵害訴訟において先願登録商標の使用を禁止することができない（EU商標指令9条3項、理事会規則16条3項）。
⇒先願商標権者の「黙認」があるとされる場合には、先願登録商標と後願登録商標の併存が認められることになる。

次に、ドイツ法です。ドイツでは、権利失効の法理が信義則を根拠に認められています。我が国の権利失効の法理は、ドイツ法に範をとったものともいわれています。

この信義則上の権利失効の法理は、判例法により認められているものですが、これとは別に、商標法に特別な権利失効のルールがあります。このルールは、EU商標指令に対応するために設けられたものです。

ドイツ

- 信義則（民242条）を根拠とした権利失効の法理が存在する。
 - 商標権の行使にも適用がある。
- 商標権の行使については、商標法上、権利失効に関する特別なルール（商標21条）が設けられている。
 - EU商標指令に対応して設けられたものだが、ドイツ固有のルールもある。

具体的には、先願商標権者は後願登録商標の使用の事実を知りながら継続して5年間黙認していた場合には、後願登録商標が悪意で出願されたものでない限り、その商標が使用されている商品・役務について後願登録商標の使用を差し止めることができないとされています。これはEU商標指令を受けて導入されたルールです。

これに加えて、商標法では、未登録の周知商標など、登録商標以外の商標法上排他的権利の保護が認められる商標等についても、商標権者がその使用を黙認していた場合に、差止めが否定されることが規定されています。

ドイツー商標法上の権利失効

- 先願商標権者は、後願登録商標の使用の事実を知りながら、継続して5年間黙認していた場合は、後願登録商標が悪意で出願されたものでない限り、その商標が使用されている商品・役務について後願登録商標の使用を差し止めることができない（商標21条1項）。
- 未登録の周知商標など、商標権以外の排他的権利で保護される商標についても、商標権者がその使用を黙認していた場合には使用の差止めが否定される（商標21条2項）。

また、後願商標権者等は、権利の失効が認められても、先願商標権者等に対して権利行使することができないことが規定されています。したがって、先願商標権者等の黙認が成立する場合は、複数の類似商標が併存することになります。

最後に、商標法に規定された権利失効のルールは、信義則上の権利失効に影響を及ぼさないと規定されています。したがって、商標法に規定された失効要件を満たさない場合でも、裁判上、信義則に基づいて権利失効が認められることがあることになります。このように、二段構えの失効ルールが採用されている点にドイツ法の特徴があるといえます。

ドイツー商標法上の権利失効

- 後願商標権者等は、権利の失効が認められる場合も、商標権者に対して権利行使をすることはできない（商標21条3項）。
 - 商標法上の権利失効は、信義則上の権利失効に影響を及ぼさない（商標21条4項）。
- 相手方の商標の使用が法律上の失効要件を満たさない場合でも、信義則上の権利失効が認められる場合がある。

信義則上の権利失効の判断について、ごく簡単に説明しておきます。信義則に根拠を置くわけですから、諸般の事情を総合的に考慮して判断するということになります。商標権者の認識の有無や、権利不行使の期間、侵害者の誠実な使用、使用による価値ある占有状態の形成などを考慮して判断することになります。

ドイツでは、我が国とは異なり、裁判上、権利の失効が認められることが珍しくありません。商標権者が侵害の事実を認識しているか、容易に認識し得るような場合には、比較的短期間、3年から5年程度で失効が認められています。また、失効の判断においては、侵害者の誠実な使用が考慮されますが、悪意で商標の使用を開始した者も、長期間誠実に商標を使用していれば、権利の失効が認められることがあるとされています。

ドイツー信義則上の権利失効

- 信義則上の権利失効は、商標権者の認識や過失の有無、不行使の期間、相手方の使用の誠実さ、使用による価値ある占有状態の形成など、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
- 商標権者が、相手方の使用を認識しているか、容易に認識し得る場合には、相対的に短期間で権利失効が認められる。
- 相手方が悪意で商標の使用を開始しても、その後、長期間、誠実に商標を使用していれば、失効を認め得る。

次に、アメリカ法について説明します。

アメリカには、我が国の権利失効の法理に相当するものとして、ラッチェスの法理というものがあります。ラッチェスの法理は、「権利の上に眠る者は権利を失う」という衡平法上の原則に由来するものとされています。

アメリカ

- 権利者が一定期間権利行使を懈怠した場合に権利行使を否定する法理として、ラッチェス (laches) の法理がある。
- ラッチェスの法理は、「権利の上に眠る者は権利を失う」という衡平法上の原則に由来する。

近時の連邦最高裁の判決によると、ラッチェスの法理は、制定法上の出訴制限の「穴埋め」的な役割を果たすものとされています。例えば、特許法や著作権法には、出訴制限の定めがあり、それが長期間の権利不行使後の権利行使を否定するルールとして機能しているわけですが、連邦商標法には、出訴制限の定めがありませんので、ラッチェスの法理が出訴制限の定めにかえて、時宜を失した商標権の行使を否定するルールとして機能することになります。

アメリカ

- ラッチェスの抗弁は、制定法上、出訴制限 (statute of limitations) がない場合の「穴埋め (gap-filing)」的な役割を果たすとされる。
Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S.Ct.1962 (2014) .
SCA Hygiene v. First Quality Baby Products, 137 S.Ct. 954 (2017) .
- 特許法や著作権法と異なり、商標法には出訴制限の定めがない。
→ラッチェスの法理が、制定法上の出訴制限にかえて、時宜を失した商標権の行使に対する抗弁として機能することになる。

ラッチェスの法理の内容ですが、ラッチェスの抗弁が成立するためには、権利者が不合理に権利行使を遅滞しているということと、相手方が権利不行使を正当に信頼して行動したために、権利行使を認めると、損害を被るということが必要となります。

典型的には、権利者が侵害の事実を知りながら、長期間権利行使を懈怠し、その間に、侵害者が侵害商標を用いた事業活動を積極的に展開し、侵害商標が周知性を獲得したため、権利行使を認めると、侵害者が多大な損失を被るといったような場合に、ラッチェスの抗弁が認められることとなります。

ラッチェスの法理は、衡平法上の原則ですから、諸般の事情を総合考慮して適用が判断されます。例えば、登録商標の識別力の強さと価値、商標権者の権利行使の勤勉性、権利行使が否定された場合に商標権者が被る損害、侵害者の誠実な使用、商標権者と侵害者の競合の程度、商標権者の権利行使を認めた場合に侵害者

が被る損害などの事情が考慮されます。このような判断枠組みは、我が国の権利失効法理のものと大差ないように思われますけれども、アメリカでは、我が国とは異なり、ラッチェスの抗弁が認められることは珍しくありません。

アメリカラッチェスの法理の内容

- ラッチェスの抗弁が成立するためには、①権利者が不合理に権利行使を遅滞したことと、②相手方が遅滞を正当に信頼して行動したために、権利行使を認めると相手方に損害が生じることが必要である。
- 考慮要素としては、①原告商標の識別力の強さや価値、②原告の権利行使の勤勉さ、③権利行使が否定された場合に原告が被る損害、④被告が善意の誠実な侵害者かどうか、⑤原告と被告の競合の程度、⑥商標権者の権利行使を認めた場合に被告が被る損害などが挙げられる。

以上を踏まえて、権利失効のルールに関して、立法論的な検討を行いたいと思います。

検討

まずは、権利失効法理の根拠を確認しておきたいと思います。

商標権は私権ですから、その行使に当たっては、商標権者に合理的な裁量が認められるべきです。しかし、それでも、信義則に照らすと、侵害者に不必要に過大な負担を生じるような態様で商標権を行使することは許されるべきではありません。

権利失効法理の妥当性

- 商標権の行使は、信義誠実に行うべきである（民1条2項）。
 - 商標権者といえども、侵害者に不必要に過大な負担を生じるような態様で、また、需要者の利益を損なうような態様で、権利を行使することは許されない。
 - 商標権者において、権利行使を行うことが可能かつ容易な状況があるのであれば、できるだけ速やかに権利行使を行うべきである。
 - ⇒ 権利失効法理をもう少し積極的に活用する余地があるのではないか。

もちろん、商標権は公示されていますから、侵害者が商標調査をすれば、登録商標の存在を把握することは可能です。しかし、商標権侵害の判断は時として困難です。商標の類否判断は微妙なことが多いですし、具体的な取引の実情が考慮されますから、非類似の商標が事後的に類似商標と判断されることもあります。したがって、侵害判断を結果的に誤って類似商標を選択して使用するということもあるわけです。長期間平穩に侵害商標を使用している者については、やはり法的保護の必要性があるといえます。

また、商標権の行使には、需要者の保護という公益的な面があるわけですが、長期間侵害商標の使用が継続し、侵害商標が相応の周知性を獲得した場合には、商標権の行使を否定し、侵害商標の継続使用を認めることがかえって需要者の利益に資するということがあります。商標権者といえども、需要者の利益を害する態様で恣意的な権利行使を行うべきではありません。

こういうことを考えますと、商標権者において権利行使を行うことが可能かつ容易な状況があるのであれば、できるだけ速やかに権利行使を行っていただくのが望ましいといえます。その意味では、権利失効の法理をより積極的に活用する余地があるのではないかと思います。

権利失効法理の妥当性

- 商標権が公示されているとしても、侵害判断は時として困難。
 - 登録商標の存在を認識しつつ、登録商標との抵触はないと（結果的に）誤信して商標を使用する者もいる。
 - ⇒ 侵害者といえども、長期間平穩に商標を使用している者について保護の必要性がないとはいえない。
- 長期間の継続使用により侵害商標に独自の信用が蓄積している場合には、侵害商標の継続使用を認めることが需要者の利益に資する。

では、現状のまま、権利失効の法理を広く認めていくべきかということ、やはり解釈論としては限界があるように感じています。権利失効の法理は信義則に基づく法理であり、諸般の事情の総合考慮によって失効の

成否を判断するわけですが、それだとどうしても予測可能性が低くなってしまいます。また、総合考慮で判断するというのであれば、権利濫用論においても、長期間の権利不行使は考慮要素の一つとされますから、結局、権利濫用論と変わらないことになり、権利の失効を独立に論じる意味は乏しいことになるかと思いません。

権利失効の法理は、権利不行使を正当に信頼して長期間平穩に侵害商標を使用している者を救済するための法理ですが、その目的を十分に達成するためには、どのような態様で、どれくらいの期間、商標を使用していれば、権利行使が否定されるのか、明確であることが必要になると思います。そのためには、失効の要件が事前にルール化されていることが望ましいといえます。

また、差止請求の失効を認める場合には、出所の混同の問題に対処する必要があると思います。現状では、権利の失効を認めると、無条件に侵害商標の使用が認められることになるため、裁判所としても、侵害者側に酌むべき事情がある場合でも、出所の混同のことを考えると、失効を認めることに慎重にならざるを得ないと思います。したがって、権利の失効をルール化する際には、混同問題に対処するためのルールを設けることも必要になるかと思えます。

解釈論の限界と立法の必要性

- 権利失効法理は諸般の事情の総合考慮により判断される。
 - 予測可能性が低い。侵害者救済の実効性に乏しい。
 - ※ 権利濫用論と独立に論じる実益が乏しい。
- 差止請求の失効を認める場合には、混同問題に対処する必要がある。
 - 混同問題に対処するルールがなければ、裁判所も、失効法理の適用に慎重にならざるを得ないのではないか。
 - ⇒ 立法によるルール化を図るのがベター。

立法の方向性ですが、信義則に基づく権利失効法理をルール化することと、商標政策的な見地から新たなルールを創設することが考えられると思います。新たなルールを創設するというのは、信義則と関係なく、後願登録商標に対する先願商標権の失効のようなルールを設けるということです。

立法の方向性

- 信義則に基づく権利失効法理のルール化
 - 商標政策的な見地に基づく失効ルールの創設
 - 信義則に直接関係しない政策的な理由による失効ルール
- ex. 後願登録商標に対する先願商標権の失効

まず、信義則に基づく権利失効ですが、これは、商標権者が侵害の事実を知りつつ一定期間放置していた場合に、権利不行使を信頼して平穩に侵害商標を使用する者に対して、現状の範囲で権利の失効を認めるというものです。

信義則に基づく権利失効

- 商標権者が、侵害の事実を知りつつ、一定期間放置していた場合に、権利不行使を信頼して平穩に侵害商標を使用する者に対して、現状の範囲で、権利の失効を認める。
- 商標権は私権であるから、侵害行為を放置・黙認することは商標権者の自由であるが、それにより、権利不行使を信頼して平穩に商標を使用する者の既得の利益を害することは許されない。

信義則を根拠とする場合には、商標権者が侵害の事実を認識していたか、少なくとも容易に認識し得たということが失効の要件として必要になると思います。商標権者は、積極的に侵害調査義務を負うわけではありませんし、実際にも、日本全国で行われ得る侵害行為を把握することは困難ですから、商標権者が侵害の事実を認識していない場合に失効を認めることは妥当とはいえません。

他方で、商標権者が侵害の事実を認識しつつ、権利行使しない場合には、当該侵害行為を黙認していると考えられます。商標権は私権ですから、商標権者が侵害の事実を認識しても、権利行使せずに放置することは自由です。しかし、商標権者が権利行使をしなければ、侵害者の側に、侵害商標を適法に使用し得るという期待が生じますから、商標権者が侵害者の期待を害する形で権利行使をすることは信義則に反するものというべきです。したがって、商標権者の認識、侵害者の正当な信頼と一定期間の平穩な使用を要件として、失効を認めるべきであるといえます。

信義則に基づく権利失効

・商標権者の認識

侵害事実の把握は困難。積極的な調査義務もない。

・侵害者の正当な信頼と平穏な使用

信義則を根拠とした権利の失効

→侵害者にも信義誠実に基づく使用が求められる。

また、差止請求の失効については、侵害商標の周知性を要件とすることも考えられます。侵害商標に周知性がなければ、侵害者側の商標変更のスイッチングコストが小さいため、失効を認めなくても、侵害者に過大な不利益は生じません。そうであれば、出所の混同の防止を優先し、差止請求権の行使を認めるべきだといえます。また、商標法は、先使用権をはじめとして、第三者に法定使用権を認める場合には、基本的に商標の周知性を要件としているので、他の規定とのバランスを考えても、失効の要件として、一定の周知性を要求するという事はあり得るかと思います。

信義則に基づく権利失効

・侵害商標の周知性(?)

➢ 侵害商標に周知性がない場合は、侵害者側のスイッチングコストが小さいため、差止請求の失効を認める必要性が乏しい。

→混同の防止をより重視し、失効を否定することも考えられる。

➢ 商標法は、先使用権(商標32条)を初めとして、被疑侵害商標の保護を図る場合に、何らかの周知性を要求している。

→失効の場面でも同程度の周知性を要求することが考えられる。

失効の範囲についてですが、これは、商標権者が長期間権利行使をしなかった現状の範囲での使用に限定すべきです。商標権者が侵害の事実を認識しつつ、放置している場合には、現状の侵害行為について権利行使する意思がないと推認することはできますが、現状を超えた侵害行為についてまで権利行使する意思がないとは直ちにいえません。例えば、侵害商標の使用地域や使用分野が限定されており、さほど深刻な出所の混同が生じていないため、長らく侵害商標の使用を放置していたところ、侵害者が最近になって侵害商標の使用地域や使用分野を拡大したために、実質的な出所の混同を生じるようになったという場合には、やはり商標権の行使を認める必要があるといえるでしょう。

アメリカ法には、「progressive encroachment」という考え方があります。これは、商標権者が長期間権

利を行使しなかった場合でも、侵害者が商標の使用態様や使用地域を変更し、商標権者の事業と競合するようになったために商標権者が権利行使をしたという場合には、権利者が不合理に権利行使を遅滞したとはいえず、ラッチェスの抗弁の成立を否定するというものです。同じような考え方が、信義則上の権利失効のルールについても当てはまるものと考えられます。

信義則に基づく権利失効

・現状の範囲

- ▶ 商標権者は、通常、現状の範囲で侵害商標が使用される限りにおいて、侵害商標の使用を放置、黙認していると考えられる。
 - ▶ 現状の範囲を超えた使用に対しては、商標権者保護の必要がある。
 - 失効は、長期間権利が行使されなかった使用の範囲に限るべき。
- cf. アメリカの「progressive encroachment」の法理

最後に、混同問題に対処するために、商標権者に混同防止表示付加請求を認めるべきだと思います。この点は、先使用权における混同防止表示付加請求が参考になると思います。

信義則に基づく権利失効

・商標権者による混同防止表示付加請求

- ▶ 商標権の失効を認めると、複数の類似商標の併存による混同問題が生じる。
 - ▶ 混同問題に対処するため、商標権者に混同防止表示付加請求を認めるべき。
- cf. 先使用权における混同防止表示付加請求（32条2項）

次に、商標政策的な見地からの権利失効のルールについてですが、これは、一言でいうと、高度の周知性を備えた未登録商標について、より柔軟に権利失効を認めるというものです。

冒頭でお話ししたように、後願商標が4条1項11号に違反しても、登録後5年経過すれば、先願商標権の失効が認められるわけですが、その理由としては、後願商標に蓄積された信用や後願商標を前提に形成された既存の取引秩序を保護すべきであるという商標政策的な観点と、登録商標である以上、先願商標権者は商標の存在を認識し、無効審判を請求するなどの措置を講じることが可能であったということがあり得ると思います。

政策的な権利失効

- 登録商標については、4条1項11号に違反する場合も、登録後5年経過すれば、原則として、先願商標権を侵害することなく、自由な使用が認められる。
→商標政策的見地から登録商標に蓄積される信用の保護を図る。
- 未登録の商標でも、高度の周知性を備えたものは、商標政策的な見地から失効を認める余地があるのではないか。

このような理由付けは、登録商標だけではなく、高度の周知性を備えた未登録商標にも当てはまるのではないかと思います。登録商標でなくても、高度の周知性を備えた商標は、信用の蓄積が相当に進んでおり、それを前提とした取引秩序も形成されていると考えられるため、商標政策的な見地から、その使用の継続を認めることに合理性があると考えられます。

他方で、未登録であっても、高度の周知性を備えていれば、事業者はその存在を容易に知り得るので、周知性獲得後、一定期間内に商標権の行使を行わなかったことをもって、商標権の失効を認めたとしても、商標権者にとって酷とはいえないのではないかと思います。

政策的な権利失効

- 高度の周知性を備えた商標は、未登録であっても、現実の取引秩序の形成に大きく寄与しているため、その保護を図ることは、商標法の目的にも合致する。
- 未登録の商標でも、高度の周知性を備えたものは、事業者であれば、容易に知り得るため、一定期間の権利不行使により失効を認めても、商標権者の予測可能性を不当に害しない。

高度の周知性を備えた商標は、実績のある商標ですから、今後も、商標使用者の活発な事業展開により、信用蓄積が進み、さらに周知性が高まっていく可能性が大きいといえます。したがって、高度の周知性を備えた商標については、現状の範囲を超えて失効を認めるということがあり得てよいと思います。

もちろん、周知商標の使用者が商標権者を害する目的で商標を利用した場合には、商標権の行使を認める必要があると思います。例えば、周知商標の使用者が、自己の商標の周知性が及んでいない地域において、何ら混同防止措置をとることなく、商標を使用し、登録商標との出所の混同を惹起したような場合には、商標権の行使を認めるべきでしょう。しかし、そのような不正な目的がない限りは、現状を超えた商標の使用

についても、失効を認めてよいのではないかと思います。

政策的な権利失効

- 高度の周知性を備えた商標は、商標使用者の活発な事業活動により、信用蓄積がさらに進んでいく蓋然性が高い。
→現状の範囲を超えた失効を認める必要がある。
- ただし、商標使用者に不正競争の意図が認められるような場合には、失効を否定する必要がある。
ex. 自己の商標の周知性の及んでいない商標権者の営業地域に、何ら混同防止措置を講じることなく参入する。

以上、私から「権利の失効」について報告をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。

ご清聴ありがとうございました。

【司会者】 横山先生、ありがとうございました。

続きまして、大阪大学大学院高等司法研究科教授の茶園成樹先生にご講演いただきます。

それでは、茶園先生、よろしくお願いたします。

【茶園】 私、茶園から報告させていただきます。

私の報告のタイトルは、「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」というものです。一見してすぐに内容が分かるようなタイトルではないのですが、商標や商品等表示が著名になった場合の稀積化や汚染からの保護が主たるテーマとなります。日本の法律でいいますと、不正競争防止法2条1項2号、そして先ほどの上野先生の報告にも出てきました商標法4条1項19号が中心となります。

2021年3月2日
日本弁理士会中央知的財産研究所公開フォーラム

「日本商標法の未来のための方策検討」

商標・商品等表示の混同が生じない場合 の特別な保護

大阪大学大学院高等司法研究科
茶園成樹

最初に米国法と欧州法について紹介して、その後日本の不正競争防止法2条1項2号、商標法4条1項19号について検討することになります。

目 次

1. はじめに
2. 米国法と欧州法
 2. 1. 概要
 2. 2. 保護対象
 2. 3. 規制行為
3. 不正競争防止法2条1項2号の現状と問題点
 3. 1. 概要
 3. 2. 裁判例
 3. 3. 問題点
4. 商標法4条1項19号の現状と問題点
 4. 1. 概要
 4. 2. 裁判例
 4. 3. 問題点

まず、米国法です。希釈化からの保護については、ご存じの方も多いと思うのですが、Schechterという方が1927年に“Harvard Law Review”という大変に権威のあるロー・レビュー誌に、“The Rational Basis of Trademark Protection”という論文を掲載しまして、これが米国での希釈化の議論の最初といわれています。

その後、州法としては希釈化を規制する法律がいくつかの州で定められたのですが、連邦法としてはなかなか定められることがなくて、1995年に連邦商標希釈化法という法律がようやく制定されました。

この法律に関して、2003年にMoseley事件の最高裁判決が出ました。この事件では、希釈化に対する差止請求について、この請求が認められるためには、希釈化が実際に起こることが必要なのか、希釈化のおそれだけで足りるのかということが争われました。最高裁は文言を重視しまして、現実の希釈化が必要であるという判決を下しました。これに対して、希釈化のおそれだけで足りることにするために、2006年に商標希釈化修

正法が制定され、現在に至っております。

現在の連邦商標法 43 条 c 項 1 号では、「衡平法上の諸原則に従い、識別性を有する（本来的に識別性を有するか識別性を獲得したかを問わない）著名商標の保有者は、その保有者の商標が著名となった後に、取引における商標又は商号の使用であって、著名商標について不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化を生じるおそれのあるものを開始した者に対して、現実の混同若しくは混同のおそれ、競争又は実際の経済的侵害が存在するかどうかに関わらず、差止めを請求することができる」という規定になっております。

2. 米国法と欧州法 [1]

2. 1. 概要

(1) 米国法

- 1927年 Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927)
- 1995年 連邦商標希釈化法 (FTDA : Federal Trademark Dilution Act)
- 2003年 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003)
- 2006年 商標希釈化修正法 (TDRA : Trademark Dilution Revision Act)

* 連邦商標法43条c項1号

「衡平法上の諸原則に従い、識別性を有する（本来的に識別性を有するか識別性を獲得したかを問わない）著名商標の保有者は、その保有者の商標が著名となった後に、取引における商標又は商号の使用であって、著名商標について不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化を生じるおそれのあるものを開始した者に対して、現実の混同若しくは混同のおそれ、競争又は実際の経済的侵害が存在するかどうかに関わらず、差止めを請求することができる」

他方、欧州においては、EU 加盟国の国内商標法を調和させるために、1988年に商標指令が策定されました。その中で、希釈化等の、著名商標の保護に関する規定が設けられました。さらに1993年に、欧州共同体全域に効力を及ぼす共同体商標に関する規則である、共同体商標規則が策定されました。この規則の中にも、著名商標の希釈化等に関する規定が設けられております。両者とも2015年に改正されました。共同体商標規則は、名称が変わりまして欧州連合商標規則になりました。

商標指令の10条2項c号によりますと、「標識が商標と同一又は類似であって、それが使用される商品又は役務が商標が登録されている商品又は役務と同一であるか類似であるか非類似であるかを問わず、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は損なう場合」に侵害になると規定されています。

また、このような効果を生じるような商標の登録出願については登録ができない、あるいは無効にするという規定も設けられています。

2. 米国法と欧州法 [1]

(2) 欧州法

- 1988年 商標指令
- 1993年 共同体商標規則
- 2015年 改正商標指令・欧州連合商標規則

* 商標指令10条2項c号

(2) 「登録商標の出願日又は優先日前に取得された保有者の権利を害することなく、当該登録商標の保有者は、次の場合に、その者の同意を得ない第三者が、取引において商品又は役務について標識を使用することを禁止することができる。

.....
(c) 標識が商標と同一又は類似であって、それが使用される商品又は役務が商標が登録されている商品又は役務と同一であるか類似であるか非類似であるかを問わず、当該登録商標が加盟国において名声を有しており、その標識の使用が正当な理由なしに当該登録商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は損なう場合」

これから、米国法と欧州法について、保護の対象と規制される行為という2点から、詳しく見ていきます。

まず、保護の対象は、米国では識別性を有する著名商標，“distinctive な famous mark”です。“famous”とは、商標保有者の商品又は役務の出所表示として、合衆国の一般的需要者層に広く認識されているということです。一般的需要者層に広く認識されている商標が保護されるということになります。

このような商標が保護される理由について明瞭に説明した資料はないようですが、連邦商標稀釈化法が制定される前に、USTA（合衆国商標協会）が商標法改正の提案をしております。その中で次のように述べております。「真に著名で登録されているという、限られた範疇の商標が稀釈化からの全国的な保護に値する」、著名であって初めて保護に値するというようなことを述べております。

2. 米国法と欧州法 [2]

2. 2. 保護対象

(1) 米国法

・ 識別性を有する著名商標 (famous mark that is distinctive)
* 43条c項(2)(A)「商標は、商標保有者の商品又は役務の出所表示として、合衆国の一般的需要者層 (general consuming public) により広く認識される場合に、著名となる」

・ 著名性が要件とされた理由

* The United States Trademark Association, Trademark Review Commission Report and Recommendations on the United States Trademark System and the Lanham Act, 77 Trademark Rep. 375, 455 (1987)

「我々は、真に著名で登録されているという、限られた範疇の商標が稀釈化からの全国的な保護に値すると思う。著名な商標は、識別性の減少により害されるおそれが強い。それらは、極めて高い価値があるが、脆い資産であり、無差別な使用により不可逆的な侵害を被る」

他方、保護の対象は欧州ではどうかというと、名声，“reputation”を有する商標と定められております。なぜ、名声を有する商標が保護対象とされているかについては、これもまた必ずしも明確ではないのですが、一般にいわれているのは、稀釈化はベネルクス商標法の下で強く保護されていまして、ベネルクスは稀釈化からの保護がEUの中でも定められるべきだという主張を行い、これに対して、ベネルクスの保護は広過ぎ

ると他の加盟国が反対しまして、その妥協の産物であるというものです。

名声とは何を意味するのでしょうか。名声というと、大変に良いイメージのものという感じがしますが、欧州司法裁判所は、名声の要件は公衆における先行商標の一定の認識度を意味すると述べています。したがって、日本でいうような周知とか著名と同様のものということになります。

2. 米国法と欧州法 [2]

(2) 欧州法

・加盟国 [欧州連合] において**名声 (reputation) を有する商標**

・名声の要件は、ベネルクス商標法13A条と同様の広範な保護を求めるベネルクスとそのような保護は広過ぎると考える他の加盟国との妥協の産物であるよう

* General Motors Corp. v Yplon SA (Case C-375/97), 14.9.1999

商標指令5条2項の名声「の要件は、**公衆における先行商標の一定の認識度**を意味する。当該商標についての十分な程度の認識がある場合にだけ、公衆が、後行商標に接した際に、2つの商標が非類似の商品または役務に使用されていても、両者を関連づけることになり、それによって先行商標が害されることになろう」

次は、規制される行為です。米国法では、著名商標と同一・類似の商標の使用によって、不鮮明化による希釈化、汚染による希釈化のおそれを惹起することが規制されます。

不鮮明化による希釈化とは、商標又は商号と著名商標との類似性から生じる連想 (association) であって、著名商標の識別性を害するものです。つまり、識別性が害されるということが不鮮明化です。他方、汚染による希釈化とは、商標又は商号と著名商標との類似性から生じる連想であって、著名商標の名声を損なうものです。

ところで、米国において希釈化規制の正当化理由としては、次のようなことがいわれています。不鮮明化による希釈化については、識別性の高い商標については、ある言葉をいうと直ちにその商標使用者を思い浮かべるが、同じような商標を他の企業が使うようになると、複数の企業を思い浮かべるようになり、これによって、当該商標が市場において効率的に機能しなくなる。これが望ましくないというわけです。

しかしながら、希釈化規制については多くの批判が行われていて、この正当化理由に対しては、本当にそんな効果が生じるのかが疑問視されています。この効果は人間の心理の問題ですので、なかなか証明は困難です。また、仮に現実に起こるとしても、同じような商標を他の企業が使うことによって、特定の企業を指し示すのに時間的な遅れが生じ、それが非効率的というわけですが、ある実験によると、その遅れは、コンマなんびょうであり、そのコンマなんびょうとかいう遅れに対して法的規制をするのは妥当ではないのではないかといったことも問題とされています。

2. 米国法と欧州法 [3]

2. 3. 規制行為

(1) 米国法

- ・著名商標と同一・類似の商標の使用により,
 - ①「不鮮明化による希釈化 (dilution by blurring)」または
 - ②「汚染による希釈化 (dilution by tarnishment)」のおそれを惹起すること

*「不鮮明化による希釈化」：「商標又は商号と著名商標との類似性から生じる連想 (association) であって、著名商標の識別性 (distinctiveness) を害するもの」(43条c項(2)(B))

*「汚染による希釈化」：「商標又は商号と著名商標との類似性から生じる連想 (association) であって、著名商標の名声 (reputation) を損なうもの」(43条c項(2)(C))

・希釈化規制の正当化理由：不鮮明化による希釈化については、需要者が対象となる商標を単一の企業ではなく複数の企業と連想することにより、当該商標が市場において効率的に機能しなくなること
⇨そのような効果が実際に生じるか、生じる効果は有意なものか

他方、欧州では、名声を有する商標と同一又は類似の商標を使用することにより、正当な理由なしに、次の3つのことを生ぜしめるものが規制される行為と定められています。

1つ目は、商標の識別性の毀損であり、希釈化・不鮮明化といわれるものです。2つ目は、商標の名声の毀損で、汚染です。最後の3つ目は、米国法にはないもので、商標の識別性・名声の不正な利用であり、一般にフリーライドと呼ばれるものです。

2. 米国法と欧州法 [3]

(2) 欧州法

・名声を有する商標と同一・類似の商標を使用することにより、正当な理由なしに、

①商標の識別性の毀損 (detriment to the distinctive character of the trade mark)

= 希釈化あるいは不鮮明化

②商標の名声の毀損 (detriment to the repute of the trade mark)

= 汚染

③商標の識別性・名声の不正な利用 (taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trade mark)

= フリーライド

1番目の商標の識別性の毀損、希釈化・不鮮明化につきましては、欧州司法裁判所の裁判例によると、その証明には、先行商標が登録された商品・役務の平均的需要者の経済的行動が後行商標の使用によって変化した証拠、又はそのような変化が将来に生じる可能性が高いことの証拠が必要であると述べられています。実際にどのように証明するのがすぐに思い浮かばないような、なかなか厳しいことが述べられています。

3番目のフリーライドについては、別の裁判例では、第三者が、名声を有する商標に類似する標識を使用することによって、その顧客吸引力、名声及び声望から利益を得るために、その商標に便乗し、金銭的報酬を支払うことなく、またこの点に関して自ら努力することが求められることなく、その商標のイメージを形成・維持するためにその保有者が行うマーケティングの努力を勝手に利用しようとする場合には、そのような使用から生じる有利さは、その商標の識別性又は名声の不正な利用による有利さと考えられるべきである

と述べられています。

それでは、以上に見ました米国法・欧州法に照らして、日本の法律について考えてみたいと思います。

まず、不正競争防止法2条1項2号ですが、保護の対象は著名な商品等表示です。2条1項1号が周知と定めているのに対して、2条1項2号は著名と定めているわけです。認識度が高い、高度の認識度がある場合に著名性が認められるといわれています。

では、なぜ著名性が要件にされているかという、産業構造審議会知的財産政策部会中間答申によると、混同を要件としない行為を規制しなければならないのは、表示が著名である場合である、したがって、著名である場合に初めて保護が必要になるということです。逆にいうと、著名でなければ混同を要件としない保護まで必要ない、ということになるのであろうと思います。

3. 不正競争防止法2条1項2号の現状と問題点 [1]

3. 1. 概要

- ・保護対象：「**著名な商品等表示**」

* 産業構造審議会知的財産政策部会中間答申「不正競争防止法の見直しの方向」（平成4年12月14日）第二章Ⅱ-（3）

「現在の情報化社会において、様々なメディアを通じ商品表示や営業表示が広められ、そのブランドイメージが極めてよく知られるものとなると、それが持つ独自のブランドイメージが顧客吸引力を有し、個別の商品や営業を超えた独自の財産的価値を持つに至る場合がある。このような著名表示を冒用する行為によって、たとえ混同が生じない場合であっても、冒用者は自らが本来行うべき営業上の努力を払うことなく著名表示の有している顧客吸引力に『ただのり（フリーライド）』することができる一方で、永年の営業上の努力により高い信用・名声・評判を有するに至った著名表示とそれを本来使用してきた者との結びつきが薄められ、表示の持つ高い信用・名声・評判・良いイメージが損なわれる（ダイリユーション）ことになる」

⇒著名性が要件とされたのは、混同を要件としない行為を規制しなければならないのは、表示が著名である場合と考えられたことによる

2条1項2号は、規制される行為としては、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為と定めています。これだけしか規定されておりませんので、先ほど述べたような、稀釈化やフリーライドといったものは2条1項2号には何ら規定されていないということになります。

このように著名商標と同一又は類似のものを使用するだけで不正競争になると定められていることから、保護が過剰になるのではないかという問題が認識され、そのため学説においては何らかの制限をかけるべきではないか議論されています。

例えば、保護される商標について、単に著名というだけでは足りず、高い信用・名声・評価が備わっていないとかならなければいけないとか、ブランド・エクイティが備わっていないとかならなければいけない、あるいは、明文の規定はないが、不鮮明化等が生じなければ不正競争とはしないと解すべきとか、こういう議論がございます。

3. 不正競争防止法2条1項2号の現状と 問題点 [1]

・規制行為：「**自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用**」する行為

⇒不鮮明化や汚染，フリーライドを指示ないし示唆する語句は何ら用いられていない

・学説においては、保護が過剰になるおそれがあるとして、何らかの要件を付加する主張

たとえば、著名な商品等表示について、①高い信用・名声・評価が備わったものであると解するもの、②表示自体の有する財産的価値（ブランド・エクイティ）が備わったものであると解するもの、③不鮮明化等がない場合には、形式的に法文に該当しても実質的に不正競争行為ではないとして請求が棄却されると解するもの、④差止め等の要件である「営業上の利益の侵害」の有無につき、著名表示主体が被る不利益と類似表示の使用が認められないことによって第三者が制限される表示選択の自由とを比較衡量して判断すると解するもの

不正競争防止法2条1項2号ができてから約30年たっていますが、これまでの裁判例を見てみますと、2号は混同を禁圧する1号では十分ではないということで設けられたものですが、混同が生じるおそれを肯定し難いほどに両当事者の商品・営業が懸け離れている事案は実はあまり多くありません。むしろ両当事者の商品・営業が同一・類似の事案のものが多いです。そのため、1号でも対応可能であるけれども、混同の要件の証明をしないで済ますために、2号を使っているのではないかと思われるものが多いのです。

汚染の事案も、2号が定められる前にいろいろとありましたが、現在でも幾つかございまして、他人の著名商標と同一・類似の表示が性風俗店に使われるというものもあります。

そして、2号に基づく差止請求を認容する裁判例においては、原告の表示が著名である、被告の表示がそれに類似する、これらのこと以上に詳しい説明を述べるものはほとんどございませぬ。

3. 不正競争防止法2条1項2号の現状と 問題点 [2]

3. 2. 裁判例

・2号に関する裁判例には、混同が生じるおそれを肯定し難い程に、両当事者の商品・営業がかけ離れている事案のものは少なく、両当事者の商品・営業が同一・類似の事案のものが多し

また、企業グループの構成企業による、その企業グループと同じ名称を使用する相手方の行為が2号に当たるとの主張が認められたもの

・原告の商品等表示の信用や名声の毀損が問題となったと思われる裁判例として、他人の著名な表示と同一・類似の表示が性風俗店の営業に使用された事案のもの等

・2号に基づく差止請求を認容する裁判例は、どのような事案のものであるかに関わらず、**原告の表示が著名であり、被告の表示と類似することから、特に説明を加えることなく直ちに請求が認められる旨を述べるのが通常**

つまり、どのような行為が規制されるかについて詳しい検討が行われておらず、現状、不明確といわざるを得ません。本当に著名表示と同一又は類似の表示を使用すれば、それだけで不正競争となるのであれば、先ほどいいましたように、保護過剰の問題が生じると思われます。

この点に関しては、米国法と欧州法は、まず、相手方の表示を見て、原告表示とのつながりを想起させることを必要としています。先ほどは明確には申しませんでした。米国法ではこれを連想（association）と呼び、欧州ではこれをリンクと呼ぶのですけれども、相手方の表示から原告商標が想起されて、そこから不鮮明化とか汚染とかフリーライドが生じる場合に禁圧することになっています。

わが国法では、このようなことは何も規定されていませんが、それは、あるいは、何も検討しないでもいいということではなく、いろいろなものが考慮されて適切な結論に至ることが想定されていたのかもしれませんが。裁判例がどんどん積み重ねられていくことによって具体化されていくということが期待されていたのかもしれませんが。そうだとすると、30年近く経過しましたが、そのような具体化は進んでいませんし、今も制定時とあまり変わらず、不明確な状態で続いているということではないでしょうか。

3. 不正競争防止法2条1項2号の現状と 問題点 [3]

3. 3. 問題点

・どのような行為が規制されるかについて、詳しい検討が行われていない
 → 不明確性、保護過剰のおそれ
 ← 規制行為として、同一・類似の表示の使用とのみ規定

●米国法・欧州法
相手方表示 → 原告表示との繋がり

●日本法
相手方表示 → 原告表示との繋がり

連想
リンク

不鮮明化
汚染
フリーライド

そうだとしますと、このような問題への対応策として、例えば欧州法と不正競争防止法2条1項2号に対応する刑罰規定である21条2項2号を参照しまして、他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用して、他人の著名な商品等表示に係る識別性、信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る、又は当該識別性、信用若しくは名声を害する行為、と改正して、欧州法のように不鮮明化、汚染、フリーライドが規制されるということを明らかにすることによって、それらについての具体化の方向性を示すことが望ましいのではないかと考えています。

3. 不正競争防止法2条1項2号の現状と問題点 [3]

・欧州法と日本法21条2項2号を参考にして

「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の著名な商品等表示に係る識別性、信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る、又は当該識別性、信用若しくは名声を害する行為」(下線部が改正部分)

と改正

次に、商標法4条1項19号に関してです。これは、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標を不正の目的で使用するものと規定しています。この規定も、先ほどの不正競争防止法2条1項2号と同じように、相当に曖昧なものになっています。

4. 商標法4条1項19号の現状と問題点 [1]

4. 1. 概要

・「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」と同一・類似の商標を「不正の目的」で使用するもの

・「不正の目的」=「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的」

具体的な想定例：①「外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取りに出願した場合」、②「日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれだけではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願した場合」、③「その他日本国内又は外国で周知な商標について信義則に反する不正の目的で出願した場合」(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕』(発明推進協会, 2020年)1514~1515頁)

裁判例を見ますと、需要者の間に広く認識されていること、すなわち周知は、国内周知と外国周知の2つがあるわけですが、国内周知商標に関するものでは、当該商標が使用されている商品・役務と出願商標の指定商品・役務が同一・類似のものばかりです。ですから、稀釈化とか汚染とかを問題にする必要があまりないという感じがします。

他方、外国周知商標が対象になった裁判例については、フリーライドや外国企業の国内市場参入妨害に関わるものが中心になっています。いずれに関しても、不正の目的について詳しい検討はなされていません。ですから、4条1項19号についても、具体的にどのようなものが対象となるかは不明確なままです。

周知性の要件に関しては、フリーライド、稀釈化の場合は、先ほど申した不正競争防止法2条1項2号が著名性を要件にしていたことから、4条1項19号の場合においても、著名性が必要ではないか、周知性は足りないのではないかが一つの問題になると思います。他方、外国周知商標に関しては、商標の横取りや国内参入妨害が主として問題になっているのですが、国内周知商標の同様な場面においても、おそらく出願

人の主観的悪性が問題の核心であって、その場合には、周知性は主観的悪性の徴表みたいなものと捉えられて、これを要件とすべきではないように思われます。

このような周知性要件の問題とは別に、不正な目的についても、今のところ具体化されて予測可能性が高まっているという状態はありません。つまり、先ほどの不正競争防止法2条1項2号と同様の問題状況にあるということになるでしょう。

4. 商標法4条1項19号の現状と問題点

[2]

4. 2. 裁判例

- ・国内周知商標が対象となったものは、当該商標が使用されている商品・役務と出願商標の指定商品・役務が同一・類似の場合ばかり
- ・外国周知商標が対象となったものは、フリーライド、外国企業の国内市場参入妨害等
- ・「不正の目的」について詳しく検討されていない

そこで、混同が生じない場合の保護の観点からも、商標法4条1項19号についても不正競争防止法2条1項2号と同様に、どのようなものが問題となるかを、稀釈化や汚染、フリーライドを明確に定めて、それによって具体化されていくように方向づけをすべきではないかと思えます。

ちなみに、私の報告対象とはちょっとずれるのですが、商標の横取りのような場合については、私自身は周知性を要件にすべきではない、もっぱら主観的悪性を問題とすべきと考えております。先ほどの上野先生がおっしゃったような、悪意の出願が問題になるような場合には、4条1項19号とは別に悪意の出願に関する明文の規定を設けて、そちらで対応すべきではないかと思っております。この点からも、現在の4条1項19号は様々なものがごちゃ混ぜになっているという印象を持っております。

私の本筋の話に戻りまして、最後に、不正競争防止法2条1項2号についても、商標法4条1項19号についても、規定の文言は大変不明確なものです。これは、抽象的な規定の下に、いろいろな事情が様々な考慮されて、妥当な結論に至ることが期待されたとも思われるのですが、そうだとしましても、現在でも具体化されていないという状態がずっと続いていまして、近い将来にこの状態が変化し、具体化が進むということはあまり期待できないと思えます。そのため、両規定について、より予測可能性が高まるように、禁圧すべき行為をより明確に定めることが適切であろうと思えます。

4. 商標法4条1項19号の現状と問題点 [3]

4. 3. 問題点

- ・フリーライド、稀釈化の場合
不正競争防止法2条1項2号との関係から、周知性を要件とすることで適切か
- ・商標の横取り、国内参入妨害の場合
出願人の主観的悪性が問題となっているのであり、周知性を要件とすべきか
- ・「不正の目的」の具体化
不正競争防止法2条1項2号と同様

雑駁なお話でしたけれども、私の報告はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

【司会者】 茶園先生、ありがとうございました。

それでは、これよりディスカッションを始めます。

ディスカッションのコーディネーターは、吉備国際大学大学院特任教授・一橋大学名誉教授、弁護士であられる土肥一史先生にお願いいたします。

それでは、先生方、よろしくお願いいたします。

【土肥】 承知いたしました。ご紹介いただきました土肥でございます。

本日は、上野先生、佐藤先生、外川先生、さらに横山先生、最後の茶園先生、お疲れさまでございました。ありがとうございました。残された時間の中で、我々6名の間で意見交換といたしますか、質疑応答をしてみたいと思います。

出願系の話、侵害訴訟レベルでの話となったと思います。

最初に出願のレベルの話で申し上げますと、上野先生が悪意の出願について取り上げておいででございます。実際には、悪意の出願についての拒絶理由等は法律上規定されておられませんけれども、4条1項7号を活用する手法が採用されているということでございます。

昔、鄧小平という中国の国家主席がおられましたけれども、白い猫だろうと、黒い猫だろうと、ネズミを捕りさえすればいい、そういうことをいわれたことがありますね。ネズミを捕ればいい、悪意の出願を抑えることができればいいじゃないかということは、行政官とか、審査官からするとかなり都合がいいことなのだろうと思うのですけれども、アカデミアからすると、分かりましたとは直ちにいい難いところがあるわけです。

そこで、悪意の出願の場合の特性は何かということですが、4条3項で、結局、拒絶理由の有無は出願時と査定時の2つを見ていくわけですが、この査定時の判断は常に要るわけです。現行法では必ず要るということにしています。

そうすると、役所としては、悪意の出願を拒絶するときに、4条1項7号は幸いに出願時と査定時の両時判断をしないで査定時のみの判断とし、19号の場合には両時判断をして出願時に該当しなければ査定時に該当してもこれは問わないでいい、そういうような4条3項の規定上のことがあるのですけれども、悪意の出願の場合には、出願時の悪意性だけを問う。こういう出願審査の運用レベルで考えた場合にどうでしょうか。つまり、特許庁がそれを判断するときに、出願時の悪意性というものを査定時から見て拒絶を出せるかどうかということですが、上野先生はいかがお考えでしょうか。

【上野】 土肥先生、ご質問ありがとうございます。このディスカッションタイムであらかじめ質問を用意するという事になっていて、私から土肥先生に今のようなことをお伺いしようと思っていたのですが、先ほど茶園先生からは、悪意の商標出願について明文の規定をつくってもいいのではないかというご意見がありましたけれども、実際には審査実務として難しいことが起きるのではないかという話もあったかと思えますので、その辺について私自身は特段の考えがございませんで、もし土肥先生あるいは茶園先生のお考えがありましたらお聞かせいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

【土肥】 上野先生のご報告でEUの商標指令を紹介されておられましたけれども、あの中では加盟国に選択させるわけですよね。拒絶事由にするのか、無効事由にするのか選択してくださいというご紹介があったと思います。

EU構成国の中のドイツの場合だと、最初は無効事由だけで審査を行っていたと思うのです。その後、拒絶事由を入れて、それから現在どうしているかという、商標法上、審査官に職権抹消を与えているのです。このような悪意の出願に対する対応の仕方は、役所からすると結構難しいところがある結果だろうと思えます。

だから、そこまで思い切った形での対応ができないと、悪意の出願というものに対して適切な措置を打てないのではないかと思うのですが、今、上野先生からほかの先生はどういうふうにお考えですかとお尋ねでございませんで、他の先生方の中でいかがでしょうか。特に名前が出ていた茶園先生、19号との関係でおっしゃっていただいても結構ですが、いかがでしょうか。

【茶園】 私は、悪意の出願について明文の規定を設けることが望ましいと思っております。先ほど私の報告の中でいいましたように、4条1項19号では周知性要件が不要な場合もあるだろうと思えますから、それで拒絶・無効にできないという事態が生じるのは望ましくないでしょうし、4条1項7号ではあまりに不明確であるので、明文の規定を定めることが適切であると思えます。

土肥先生がおっしゃったように、審査ではなかなか判断が難しいでしょうし、そのことを考慮すれば、今の欧州連合商標規則のように無効事由とだけすることでもよいと思えます。ただ、審査段階において何とか判断できる場合もなくはないでしょうし、こういっては何ですが、特許法において、おそらく実際上はほとんど審査されない冒認出願も拒絶事由となっていることから、悪意の出願を拒絶事由に定めておくことも許されないではないように思います。

以上です。

【土肥】 ありがとうございます。

ほかに悪意の出願についてご意見のある方はおられますか。どうぞ。

【佐藤】 佐藤です。

審査の段階で7号の判断というのが、今、茶園先生がおっしゃったとおり、容易なものもあれば、あとは私人間の紛争のときに、その辺は全く審査官のほうでは知り得ないような事情もあったり、確かにいろいろな種類があるのかなと思います。

ただ、もし7号、19号もしくはほかの条項を考えるに当たっても、やはり拒絶理由は残しておいて、今ですと特許庁のほうで情報提供の制度がありまして、第三者が見て、ちょっとこれは悪意だねということであれば、情報提供制度で例えば7号を理由に情報提供して、それに基づいて審査官のほうでご判断いただくという形も取ることもできますので、必ずしも無効理由のみにせず、拒絶理由の中ではそういった条文を残しておくほうが良いかと思っております。

一旦登録されてしまうと、中国とかでもそうですけれども、引っくり返すというのが骨が折れる作業になっていますので、出願段階で気づいて拒絶できるような制度については残しておくほうが良いのかなと思います。

【土肥】 ありがとうございます。

ほかにもうお一方ぐらい。外川先生、どうぞ。

【外川】 まず悪意の商標出願についての専用の拒絶理由条項を設けるとするのは賛成でございます。ただ、公序良俗に反するという4条1項7号がそれによって排除されるものではなくて、これは先ほど出願経過によって公序良俗違反になるようなものも入っていますから、条文としてはなかなか難しいのではないかとと思うので、その場合には専用の条文と、公序良俗の7号も使える形にしておくということであれば、かなり網羅的にカバーできるのではないかと思います。

もしなかなか審査段階で難しいということがあったとしても、7号をできるだけ使わないようにするために条文をつくるのだけれども、7号を排除する必要はないのではないかと思います。

以上でございます。

【土肥】 7号が適用されるケースの典型的なものは、誰も商標登録を受けられないというケースです。誰も取れない。悪意の出願のケースの場合は、ある特定の者が取れないというのが典型的かなと思うのですね。ある特定の者が取れないというケースについて、出願時の悪性を見て判断するということになってくるので、悪意の抗弁というものの特徴としては、出願時においてどういう悪性を持っているかということにかかるといえます。少なくともヨーロッパ辺りではそういう議論がありますので、そうすると、特許庁が出願時における事情を判断するのはかなり難しいのではないかなというのがあるのです。

だから、本来、ある特定の者が取ってはいけないというようなものであれば、無効の審判のケースに倣った形で、他の特定の者が使用できるような形で無効審判とか、そういうようなことも考えられるのではないかと思いますので、外川先生、どうですか。

【外川】 そうですね。ただ、どれくらい特許庁が探知できるかというのは分かりかねるところがあるので、そういう意味では条文が若干重複していてもどちらでもいけるように、あるいは無効審判までいけるようにという形でいいのではないかと思います。土肥先生の質問に対してまともに答えていませんね。

【土肥】 ありがとうございます。

どうしても実務的にはそういうことになってくるのだろうと思います。

実務的にはという意味では佐藤先生のコメント、この問題は昭和の時代から平成に入って令和の時代までずっと50年間続いている議論でもあります。木村先生の著書をご紹介いただいたわけですが、支配関係が存在する場合という、その立証でいわゆるコメントと同じような役割を果たすことができる。もう一つ、アサインバックというのを挙げていただきました。アサインバックと支配関係の立証によってコメントに類似するような機能を果たす、そういう形のコスト、権利取得のコストというものはどういふふうにお考えでしょうか。佐藤先生、いかがでしょうか。

【佐藤】 権利取得のコストということですね。登録を取る段階で同意を得て、それによって登録が認められるということであれば、その同意書というものを得る交渉と、実際に同意書を得て特許庁に提出する、実質的にはそういったところの作業で済む一方で、今実務上行われているアサインバックという手続は、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、譲渡を2回しなければいけないというところで、我々日本の弁理士もしくは実務家はその辺は理解をしていて、お互いにそういった協力をし合うというのはあるのですけれども、海外の権利者同士だったり、海外の権利者プラス日本の権利者で交渉する場合、なかなかその説明にも時間がかかりますし、実際の手続も、譲渡証書を取って手続をして、登録されたらまた戻すというような迂遠な作業をしているところがあるので、コストとしては圧倒的にアサインバックの方がかかります。我々代理人の交渉の費用だったり、それに付随する共存合意書のドラフトから契約までということでも費用が発生してきたりするところですので、そこに関してここまで費用がかかるということであれば、日本の登録取得は諦めるという権利者の方も結構いらっしゃるのかなと実務上は感じているところがあります。

【土肥】 50年間、商標制度の中にコメントが入らなかった理由は、混同の問題だろうと思いますね。反対に、

外国で完全型、不完全型コンセント制度が入っている国の中で、混同が生じているから困るといふか、混同のおそれが生じるのでこゝういふコンセントといふ制度は不都合であるといふ議論は何かご存じでしょうか。

【佐藤】 大半の国が認めているところであると思ひます。その裏には、そもそも権利者同士の話し合ひで、混同が生じると先行権利者が考へるのであれば、コンセントといふのは当然出さないうし、仮に出したとしても、ある程度使用の制限とか、地域的な制限とか、いろいろな制限を加えた形での混同防止といふのを自ら当事者同士で検討しているといふのが多くあるのかなと思ひております。

【土肥】 ありがとうございます。

この混同が起こるのではないか、混同のおそれがあるのではないかといふのは、実務家の方は皆さん、今、佐藤先生がおっしゃったようなことをおっしゃるのですけれども、どちらかといふとアカデミアの方からするとやはり心配だといふのは当然あるのではないかと思ひるのですけれども、横山先生、茶園先生、上野先生、いかがでしょうか。コンセントと混同のおそれの問題です。

横山先生、お願いします。

【横山】 佐藤先生のご意見では、コンセントがあれば、即登録を認めるといふのではなくて、留保型といひますか、当事者の同意があれば11号違反としないけれども、審査官が混同のおそれがあると思へば、15号違反とするといふ慎重なコンセント制度をお考へかと思ひますので、そゝういふ制度であれば、慎重論の立場からも理解は得られやすいと思ひます。

【土肥】 ありがとうございます。

そゝういふ不完全型といひますか、留保型ですかね、いろいろない方があるのだらうと思ひますけれども、コンセントが出た後に、なおかつ審査官が独自に混同の有無を判断して登録の可否を決するといふことであれば、留保型のほうがいいといふことですよ。留保型といふのは混同の有無をきちんと見るといふことですよ。どちらでしょうか。審査官が、混同のおそれがあれば拒絶をする。そゝういふことですよ。

【佐藤】 そゝうですよ。15号はそゝういふ形で適用できる余地は残しておくべきかなと思ひます。

【土肥】 ありがとうございます。

ほかにコンセントについてアカデミアのほうから何かご意見がございましたらお受けしますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。

では、侵害訴訟のほうに入りたいと思ひます。外川先生が104条の3の準用規定のほかに、いわゆる取消審判に対応した104条の3に類する商標法独自の、独特のそゝういふ規定を設けたらどうかといふご提案でございすけれども、外川先生、そゝういふことでした。

【外川】 そゝうです。

【土肥】 この点についてご質問がある方、お願いいたします。

もう一回、横山先生からどうでしょうか。

【横山】 商標の使用に関しては、無効理由と比べると判断が簡単なので、ダブルトラックの問題が深刻化することは少ないと思ひるのですけれども、それでも特許庁と裁判所の判断が分かれることはあり得るので、そのための備えをしておかなければいけないと思ひます。

例えば、差止請求に関して、不使用の抗弁が排斥されて侵害が認められた後に不使用取消審決が確定した場合は商標権が消滅しますから、相手方はその商標を使用できるといふことで問題ないと思ひるのですけれども、逆の場合、つまり、不使用の抗弁が認められて商標権侵害が否定されたけれども、その後請求不成立審決が確定したような場合は、相手方はそのまま商標を使用し続けることができるのでしょうか。もし相手方が使用し続けることができるとすると、混同問題が生じるので、それをどうするかを考へなければなりません。

外川先生は再審を認めるといふお立場かと思ひますが、それも一つの考へ方だと思ひますし、あるいは商標の使用の判断に迷うような場合は、訴訟手続を中止して審決が出るまで待つといふ手もあるかと思ひま

して、その辺りのご意見を伺うことができればと思います。

【土肥】 どうぞお願いします。

【外川】 まず、不使用の抗弁を侵害訴訟が認めなくて侵害が確定して、その後で不使用取消の審決が確定して取り消された場合は、解釈論としておっしゃるとおり、相手方はその後は使用できるということだと思いますけれども、その前ですね、侵害訴訟の答えが間違っているじゃないかということについては、先ほど横山先生がおっしゃったように、使用に関して不一致が起こることはあまり多くはないと思うのですけれども、もし起こったときにはやはり再審理由に該当するという形で、再審の条文を使わざるを得ない。そうになると、特許法のところで出てきた、それから商標法でも条文が用意されていますけれども、行為の効果を規制するという条文が必要になるのではないかと思います。

逆に、後のほうでおっしゃった、侵害の裁判で、最初是非侵害で不使用の抗弁を認めた、その後で不使用取消審判の不成立審決が確定して権利が有効になった場合は、ご指摘のとおり混同問題が発生する可能性が確かにあるだろうと思います。

その場合に、一つは再審の条文をつくるのと、それから立法論としては訴訟手続中止の条文もご指摘のとおり、私は書いておりませんが、あったほうがいいかもしれない。ただ、問題は中止の条文があったとしても、決め方によると思いますが、結局は時間的に短期間で不使用の抗弁を認めないと現実の紛争は解決しないということになると、止めないで判決が出てしまう可能性はあると思うのです。その場合は、同じように2つが走って、再審という形で決着することぐらいしか多分方法がないだろうと思うのです。

ただ、そのときに、先ほどの商標法38条の2のような主張の制限規定を設けて、後で覆っても、それは再審理由に該当しないという条文を設けるかどうか。多分パラレルには設けざるを得ないと思うのですけれども、そういう対応も必要かもしれない。ちょっと歯切れが悪くて申し訳ありませんが、そういうところでございます。

【土肥】 ありがとうございます。

茶園先生も、不使用の抗弁に関して商標の使用についてのお尋ねがあったのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

【茶園】 私が質問したのは、外川先生が指摘された、侵害訴訟における原告である商標権者による登録商標の使用に関してです。裁判例によると、被告側の使用は商標的使用でないと侵害が成立しません。そして、不使用の抗弁は、不使用取消審判と同じ結論が出るであろうという場合に認められるものでしょうから、不使用取消審判の場面で問題になる使用と同じでないといけません。もっとも、原告による登録商標の使用が商標的使用でなければならぬと決まっているわけではなく、不使用取消審判の場合に商標的使用である必要があるという立場を取るのであれば、不使用の抗弁の場合にも商標的使用でなければならぬ、よって、その立場を取る場合に限って、3つとも同じということになります。しかしながら、そうでない立場もあり得ると思いましたので、そのように質問しました。外川先生が不使用取消審判の場合にも商標的使用でないといけないという立場を取られるのであれば、それでよろしいのですが。

【外川】 ありがとうございます。要は、言葉が足りなかったことは事実なのです。ほかのところで、不使用取消審判の使用は商標的使用である必要があるという論文（注：「日本大学知財ジャーナル」Vol.10 2017.3 47頁）を別々に書いていて、その理屈をあそこにもう一回再現すると大変しつこくなるので、かなりはしょって書いたものですから、本来、論理上は侵害訴訟において不使用の抗弁を主張する際の登録商標の使用と、不使用取消審判における登録商標の使用が一致する必要があるというところで終わるべきだったのですけれども、商標権侵害の商標の使用も商標的使用だと思っておりますので、結局、この3つが一致すべきであると若干書き過ぎていると思います。その理屈が書いていない。ただ、結論は、私はその3つが商標的使用である必要があると考えています。

横山先生からも同じような意見をいただきまして、書き過ぎたなということです。ただ、結論は私の思っ

ているとおりでございます。よろしゅうございますでしょうか。

【土肥】 ありがとうございます。今の点は私も同じような感想を持っていたものですから。茶園先生とか横山先生と同じような感想を持っておりましたので、よく考えてみたいと思います。

最後に、横山先生がご報告された失効の抗弁について、時間が4時半まででしょうから、あまり残っていないだろうと思いますから、最後にお一方だけご質問なりご意見をいただければと思います。どうぞお願いします。

【外川】 私、しゃべり過ぎなのですが、事前に横山先生に質問を出してあって、お話のなかでかなり説明されたのですが、私が消滅時効との関係をお聞きしていて、横山先生はそれを説明されたのですが、原始的な考え方は、損害賠償請求権は消滅時効が規定されていて、ほかに権利失効の法理を追加する必要が本当にあるのだろうか。それから、今度は物権的請求権、差止請求権は時効がないということが基本ですけれども、そこに権利失効の抗弁を持ち込むということが、2つの制度との整合をどうするのかという極めて原始的な質問でございます。後ろのほうは答えていただいたほうがいいかもしれません。

【土肥】 ありがとうございます。

横山先生、最後になりますけれども、お願いいたします。

【横山】 損害賠償に関してですけれども、ご指摘のとおり、損害賠償については、消滅時効の規定があるので、差止請求と違って、失効を認める必要はそれほど大きくないといえます。ただし、商標権侵害行為は、継続的な侵害行為なので、日々新たな損害が発生し、請求権が認められることになっていて、消滅時効が成立する場合も、直近の請求権の行使は否定されないことになるかと思いますが、権利の失効の場合は、直近の請求を含めてすべての請求を否定するということが理論的には可能となります。その意味では、損害賠償についても、消滅時効と別に、権利の失効を認める実益はあるといえます。ただ、消滅時効にかからない請求権の行使について権利の失効を認めてよいかという論点が別にあるので、アメリカでは、連邦最高裁で判断が示されたところです。この点は、消滅時効と権利の失効の制度趣旨をどう考えるかにかかわってくるのですが、権利の失効をあくまで消滅時効の補完的な制度と考え、消滅時効に服さない請求権の行使について失効を認めるのはおかしいということになるでしょうし、権利の失効と消滅時効は別物だと考えると、消滅時効に服さない請求権の行使についても、信義則違反が甚だしい場合などには、権利の失効を認めてよいということになるかと思えます。

次に、差止請求に消滅時効がないこととの関係で、権利失効の抗弁を認めるのが妥当かという点についてですが、確かに消滅時効と失効の抗弁は、長期間の権利不行使を問題とするという点で共通する部分もあると思います。ただ、失効の抗弁は、消滅時効と異なり、一定期間の権利不行使をもって直ちに権利行使を否定するのではなく、長期間権利行使をしなかった権利者が権利行使をすることが信義則違反に当たる場合に権利行使を認めないというものですので、消滅時効とは趣旨を異にしています。したがって、差止請求に失効の抗弁を認めても、消滅時効がないことと矛盾するものではないと思います。

【土肥】 横山先生、ありがとうございます。

時間はちょうど来ているのですが、茶園先生、19号の要件というのは周知性とか不正の目的とかの要件が入っていて、市場参入妨害であるとか、横取りであるとか、そういうような行為に対して対応する規定ではないとおっしゃっておられると思うのですが、それから上野先生も19号に関して恐らくそのようにお考えだろうと思いますが、どうでしょうか。

19号というのはどっちつかずで、上野先生のご報告にもあったように、周知性要件というのは後から入った、法制局審査の段階で入って、審議会の議論の段階では入っていなかったというご紹介がございましたけれども、そうすると19号というのは確かに一定の役割を果たして、日本のTRIPS以上の保護のレベルを示しているという世界に対する一つの姿勢にはなるのだろうと思うのですが、茶園先生としては、もう少し規定の要件を絞ってターゲットを明確にしたほうがいいということだと思うのですが、それでは

どのような行為をターゲットにしたほうがいいでしょうか。

【茶園】 19号が対象にするのは、希釈化とか、汚染とか、横取りとか、様々なものがあると思います。19号は、それらを一緒くたにして、要件として周知性を定めているのですけれども、周知性要件はある場合には軽過ぎ、別の場合には重過ぎるというようなことになっているのではないのでしょうか。

希釈化については周知性では足りず、その場合には著名なものの希釈化を対象とする規定を別に設けたほうが適切ではないかと思えますし、他方、横取りについては、商標が周知とか著名な場合には横取りが行われているということをより明確に示されると思いますけれども、では、周知あるいは著名でないという問題がないことになるかという、私はそうは思いません。ある人がこれから事業を展開しますとあって、しかし、未だ商標登録出願をしていない状況において横取りされた場合であっても、それでも保護すべきではないかと思えます。つまり、横取りのような悪意の出願については周知とか著名という要件なしに定めることがよいのではないのでしょうか。

結局のところ、19号については周知性という要件で統一化されているがゆえに過不足が生じていると思っております。

以上です。

【土肥】 ありがとうございます。

上野先生、最後に、今、茶園先生がおっしゃった19号に対するお考えについてコメントをいただければ、それをもって締めとさせていただきます。

【上野】 今、茶園先生が整理してくださったとおりでありまして、19号はいろいろなものをカバーしているわけですが、周知性がなくても商標登録が排除されるべき場合があるのではないかとということで、特に横取りのようなケースについてはそうなのだろうと思えます。

もちろん従来議論でも、周知性と不正な目的というのは相関的に判断されるといわれておりますけれども、そうはいつでも条文上、周知性要件がありますので、横取りケースにおいてまで周知性が求められることになると、今ご指摘があったように、事業の計画段階で保護を受けられないという問題があるかと思えます。ですので、その部分だけを取り出して明文の規定をつくるというのは確かに一つの考えだろうと思えます。

他方、7号はもっといろいろなものをカバーしているわけですが、やはり一般条項ですから、もう少し具体的な明文の規定を設けるべきではないかということになるのかと思えます。その場合、わが国商標法は、原則として先取りを許容するかのようなところがありますので、その中で、「悪意の商標出願」といわれるものが、なぜ排除されなければならないのかという正当化根拠について、もう一度整理する必要はあるのかなと思っております。

以上です。

【土肥】 ありがとうございます。

本日は、若干時間を超過する形でディスカッションをさせていただきました。皆さん、どうもありがとうございました。

司会の越場先生にお返しします。

【司会者】 どうもありがとうございます。

先生方、本日はどうもありがとうございました。