

日本商標制度における使用主義的 修正の是非に関する一考察

令和5年度商標委員会第2小委員会 副委員長 苦米地 正啓
令和5年度商標委員会第2小委員会 副委員長 山内 章子

要 約

近年、米国が不使用取消制度を拡充し、メキシコやアルゼンチンでは商標権維持のための使用宣誓制度が新設され、また、中国が使用主義を強化する制度の導入を検討しているようであり、このところ海外では商標制度の使用主義的な修正・強化の傾向がみられる。

かかる傾向は不使用登録商標や冒認出願等への対策とみることができるが、第2小委員会ではこの傾向を捉え、海外の制度を参考にしながら、日本の商標制度にも使用主義的修正を加えることの調査・検討（具体的には、使用証明（宣誓）制度、不使用登録商標に対する権利制限、不使用取消審判の利用活性化に関する調査、それらの実現可能性の検討や課題の整理）を試みた。本稿ではその調査・検討の結果を報告する。

なお、今回の報告は、第2小委員会内の議論に基づくものであり、日本弁理士会及び商標委員会全体の意見や方針ではないことを申し添える。

目次

- はじめに
- 使用主義的修正の検討が求められる背景・理由
 - 不使用登録商標増加のおそれとそれに伴う弊害
 - 「使用」に対する意識低下のおそれとそれに伴う弊害
 - 事業のグローバル化に伴う海外商標制度（特に「使用」に関わる制度）への理解・対応の必要性の高まり
- 具体的な調査・検討内容
 - 使用証明（宣誓）制度の導入について
 - 使用証明又は使用宣誓制度導入の是非
 - 使用証明（宣誓）制度の導入のあり方（デメリットとの調整について）
 - 使用証明（宣誓）制度の導入（証明の範囲について）
 - 使用証明（宣誓）制度の導入（証明時期について）
 - 不使用登録商標に対する権利制限について
 - 不使用登録商標に対する権利制限導入の是非
 - 海外制度に関する調査の実施
 - 我が国に適した類型及び制度導入にあたっての課題
 - 不使用取消審判の利用活性化
 - 印紙代の見直し
 - 日本の「使用」と海外の「使用」との対比
 - その他
 - その他の意見・提案
 - 指定商品・役務の包括概念表示の細分化
 - 先使用権等の要件緩和
 - 「同時使用（Concurrent Use）」制度
 - 「不使用取消」に関する審査制度
 - 「品質管理（Quality Control）」なきライセンスの問題
- まとめ

1. はじめに

本年我が国では、長年の議論を経ていわゆる「コンセント制度」の導入を含む改正商標法が施行された。これを受け第2小委員会（以下「当小委員会」）では、「コンセント制度の次は何か？」をテーマに、今後日本の商標制度に導入すべき事項について委員に意見を求め、検討した結果、「日本商標制度における使用主義的修正」に関する検討を行うこととした。

このように決した主な理由としては、後に詳述するが、①不使用登録商標増加のおそれとそれに伴う弊害、②「使用」に対する意識低下のおそれとそれに伴う弊害、③事業のグローバル化に伴う海外商標制度（特に「使用」に関わる制度）への理解・対応の必要性の高まり、というものが挙げられる。

なお、「使用主義」という言葉は、一つの定義に収まるものではなく、用いられる文脈に応じて様々な意味合いを持つ概念であるが、本稿では、商標権の取得・維持・行使・制限にあたって「使用」を要件・要素の一つとするという考え方に対して、「使用主義」という言葉を用いることとする。

2. 使用主義的修正の検討が求められる背景・理由

2. 1 不使用登録商標増加のおそれとそれに伴う弊害

1996年の商標法改正により更新登録出願制度が廃止され、商標権の更新時における使用証明は求められなくなった。その際に、不使用登録商標が将来的に増加することは当然に想定及び懸念されており⁽¹⁾、かかる増加に備えて、不使用取消審判をより利用しやすくし、その利用活性化をはかるための各種制度（例えば、請求人適格の緩和、駆け込み使用の禁止など）が同時に改正法に盛り込まれた。

しかし、直近15年間の統計をみると、2007年頃に年間1,700件ほどの不使用取消審判数を記録して以降、その数は徐々に減少し、2011年頃から2022年に至る10年間では、年間平均1,000件前後程度の審判請求数にとどまり、明確な理由はわからないものの利用数は頭打ちとなっている⁽²⁾。

一方で、更新登録出願制度が廃止されて以降、商標権が更新される割合は着実に増加傾向にある。1996年改正法の施行直前（1996～1997年）の更新率は25%以下であったのに対し、現在の更新率はその倍の50%以上に増加しているという統計調査結果もある⁽³⁾。また、我が国の商標登録出願件数全体はこの10年程でかなり増えており、例えば2022年度時でみると、10年前に比べて50,000件以上増加している⁽⁴⁾。

不使用取消審判利用数の停滞、高い商標権更新率、出願件数の増加等により、不使用登録商標の累積が進めば、現実に使用されていて本来手厚く保護されるべき商標の登録取得が徒に阻害されることになる。

また、我が国では、商品・役務の類否に関して類似群制度が採用されているところ、当該基準は、審査効率上優れているものの、類似群の中には現実の市場実態に即しているとは言い難い（例えば、推定類似の範囲が広すぎる）内容が含まれていたり、窮屈・非柔軟な類否判断がなされたりすることも少なくなく、商標委員会でも過去にその問題を取り上げたことがあるが⁽⁵⁾、かかる類似群制度のもとで、不使用登録商標の数が増えれば、登録可能な商標の選択の幅がさらに狭小化してしまうことが懸念される。

2. 2 「使用」に対する意識低下のおそれとそれに伴う弊害

商標制度は「使用」により商標に化体した信用を保護することを目的の一つとするものであり、「使用」なき商標が保護に値しないことは当然といえるが、一般世間では、商標登録とは（「使用」するか否かに拘わらず）単に特定の言葉を独占することができる制度、という誤った認識がまだ根強くあるように思われる。

また、日本の商標登録出願件数の約6割は中小企業又は個人によるものであり⁽⁶⁾、政府や関係省庁によると、中小企業では知的財産実務に精通する人材の確保や育成が難しいという課題が長年指摘されているところ⁽⁷⁾、商標実務に必ずしも明るいとは限らない中小企業又は個人が、商標と「使用」の関係を十分意識・理解しないまま出願に臨むというケースも決して少なくないと思われる。

さらに、自ら「使用」する意思を持たず、専ら他人に許諾することによって利益をあげようとする出願（例えば、トレンドワードの先取り登録など）や、他人の商標を剽窃・冒認しようとする出願も相変わらず後を絶たず、

メディアを騒がすこともしばしばである。

当小委員会では、本来とは異なる目的で為される出願を抑制し、「使用」により商標に化体した信用を保護するという商標制度本来のあるべき姿を堅持するためには、出願人・権利者・代理人その他商標に関わるすべての者に対して、より強く「使用」を意識付けることのできるような制度が必要ではないかとの意見が挙げられた。

2. 3 事業のグローバル化に伴う海外商標制度（特に「使用」に関わる制度）への理解・対応の必要性の高まり
インターネットの発達と、それに伴うサービスのボーダレス化や越境 EC による商品流通の国際化が高まるなか、日本の事業者による海外への商標登録出願の必要性・重要性は、これまでになく高まっている。

越境 EC による商品の主要な出荷先のなかには、世界で最も強い使用主義を採用する米国も当然含まれているであろうし、また、世界各国に目を向けると、昨今、商標制度に使用主義的修正（例えば、使用宣誓制度の導入など）を加える国も現れており、最近では中国も使用主義を強化する制度の導入を検討中との情報もある⁽⁸⁾。

また、海外各国における「使用」は、後述するように、単に（少量でもいいから）使用実績があればよいということではなく、使用の量や頻度なども大きく考慮される場合があり、日本の不使用取消審判における証明よりも厳しい証明が求められる国・地域もある。

使用に関してより厳格な制度・基準を設けることによって、日本の事業者が、日頃から使用を強く意識するようになり、また、精力的に使用証拠の収集・整理・管理に努めるようになれば、海外における厳しい商標実務や商標紛争への対応力向上に繋がることが期待できる。

3. 具体的な調査・検討内容

当小委員会では、「使用主義的修正」に係る制度の導入（すでに現行法で採用されている制度の変更も含む）の是非や妥当性に関して様々討議を重ねてきたが、それらのうち、特に主要なものについて以下報告する。

3. 1 使用証明（宣誓）制度の導入について

（1）使用証明又は使用宣誓制度導入の是非

出願人又は商標権者に商標の使用を証明させる仕組みとして、使用証明制度又は使用宣誓制度の導入が考えられる。実際に使用証明制度は、1978年に日本の商標法に導入されたが、日本が商標法条約の加盟をするにあたり更新時の使用証明を課すことができなくなり、1997年に廃止されたという経緯がある。

使用証明（宣誓）制度導入について、当小委員会において検討したところ、賛成する者は多かったが、必ずしも賛成する意見ばかりではなかった。

賛成できない理由（導入のデメリット）として挙げられたのは、次のとおりである。

- 1) 特許庁に負担がかかること（一般的な審査・審判のスピードへの悪影響が考えられる）。
- 2) 出願人・権利者側の経済的・事務的負担がかかること（業界団体の反対が考えられる）。
- 3) 「宣誓」という制度自体が文化的又は慣習的に日本には馴染まないこと。
- 4) 未だ使用していないが、今後使用する予定である場合には、商標権を確保（維持）しておきたいというニーズがあること。
- 5) もし形式的な要件だけ具備すれば良しとなれば、制度の「形骸化」が起こること。

（2）使用証明（宣誓）制度の導入のあり方（デメリットとの調整について）

以上のデメリットの最小化又は軽減を考慮しつつ、仮に使用証明（宣誓）制度を導入するとしたら、どのような制度が適しているのかを検討した。

- 1) 特許庁の負担を軽減する方法として、特許庁がランダムに商標権を選び、使用証拠を求める制度が考えられる。米国の「Post Registration Audit Program」制度⁽⁹⁾に近い考え方である。
- 2) 出願人や権利者側の負担を軽減する方法として、上記のランダムでの使用証拠の提出や、一部商品の使用を

証明（宣誓）すれば良いという制度が考えられる。また、自主的に商標の使用を提出させる制度（メキシコのリコード制度など）を設けるなど、商標権者が自ら商標の使用を記録しておくシステム等が構築（DX化）されると、特許庁や権利者側の負担も軽減されると考える。

さらに、特許庁に URL 等を示せば、使用の証明となるような工夫を取り入れれば、従前の使用証明制度時代よりは権利者の負担を少なくすることが可能である。

- 3) 日本に宣誓制度が文化的又は慣習的になじまないという意見については、商標権の強い効力（民事的・刑事的請求が可能）とのバランスをみれば、一概に「宣誓」が馴染まないとは言えないと考える。なお、民事訴訟法にも「宣誓」の規定（民訴 201 条）はあるため、海外では馴染むが日本に馴染まないとも言切れない。

一方、「宣誓」という方法を用いない場合であっても、かつて商標法において導入していた使用証明制度に近い形であれば、より違和感なくユーザーである出願人・権利者にも馴染みやすい。

さらに、海外では例えばモザンビークのように、使用宣誓制度はあるが、使用宣誓書を出さなくても権利は存続するとしつつ、使用宣誓をしない場合には権利の効力が制限される、という制度設計の仕方も存在する。このように使用証明制度をアレンジし、宣誓や証明の有無によってその効果を分けるという方法も検討に値する。

- 4) 予め権利を確保しておきたいというユーザーの存在に対しては、使用を求める時期を出願時や更新の時期ではなく、登録から数年経ったタイミングとすることで、ある程度要望に沿うことができる。
- 5) 「形骸化」の防止については、「形骸化」するからその制度そのものが不要というわけではなく、一定の効果はあると考える。例えば、使用を証明しない場合に、何らかのデメリット（虚偽表示と同様の罰則など）が伴うと、より使用を証明するような方向に働く可能性がある。

また、「使用」を証明したほうが、商標権の質がより高まる制度（後述する使用しない場合の権利行使の際の制限など）を設定することが考えられる。

（3） 使用証明（宣誓）制度の導入（証明の範囲について）

使用証明（宣誓）の対象範囲についても検討した。証明の範囲については、①すべての指定商品・役務について、②類似群コードごとに一つの指定商品・役務（商標法 3 条 1 項柱書と平仄を合わせた形）について、③各区分につき一つの指定商品・役務について（過去の使用証明制度で採用）の 3 つの範囲が考えられる。

①及び②における範囲で使用証明が必要となると権利者や特許庁に過度な負担となる一方、一部の商品・役務だけで良いとすると制度の形骸化の問題も生じることが考えられる。当小委員会における議論の結果としては、証明の範囲について、どの範囲が最善かの結論が出たわけではないが、過去の使用証明制度と同程度の負担であれば理解を得やすいのではないかとこの観点から、③各区分につき一つの指定商品・役務について使用証明を要するというのが良いのではないかと、この意見が挙げられた。

（4） 使用証明（宣誓）制度の導入（証明時期について）

使用証明（宣誓）の証明時期については、例えば、登録から 3 年というタイミングとした場合には、不使用取消審判制度との兼ね合い、すなわち登録から 3 年間は「たとえ登録商標を使用しなくても登録は有効」としているのに、他方で、登録から 3 年で使用宣誓しなければならないとなり、衡平ではないという意見が出された。海外においても、米国やフィリピンなど 5 年目に使用証明を提出させるケースが多い。したがって、登録から 3 年を超える期間～5 年目というタイミングが適切であると考えられる。

3. 2 不使用登録商標に対する権利制限について

（1） 不使用登録商標に対する権利制限導入の是非

商標権が、「使用」により商標に化体した信用を保護するために存在するものである以上、不使用の商標権に、むやみに権利行使を許すべきでないことは当然といえる。

我が国では、3年以上不使用状態にある登録商標に基づき権利行使を行うと、取消審判により登録商標が取り消されてしまうリスクがあるから、少なくとも3年以上不使用状態にある登録商標に基づく権利行使に対しては、不使用取消審判制度が一定の抑止力になっているという側面はある。

しかし、たとえ登録商標を不使用により取り消し、使用差し止めを受けるリスクを解消できたとしても、商標権者側には過去の損害の賠償を請求する権利が残るといった問題があるため、不使用取消審判とは別に、不使用登録商標に基づく損害賠償請求に対して制限を加えることには一定の意味があると考えられる。

また、剽窃・冒認出願や、トレンドワードの先取り登録を意図した出願など、そもそも「使用」又は「使用意思」を伴わずに設定登録を受けた権利を濫用して、損害賠償を請求したり使用許諾契約を要求したりするような事例も想定されるところ、現行法では、かかる権利行使に対しては、例えば権利濫用の抗弁を主張することになると思われるが⁽¹⁰⁾、権利濫用のように適用要件が明文化されていない抗弁事由に頼ることは、訴訟上の防御方法としては非常に不安定である⁽¹¹⁾。

この点、「使用」なき商標権の行使に対する制限・抗弁を、法文上明文化することができれば、権利濫用に対してより安定的な防御が与えられるだけでなく、かかる不適切な出願行為・権利行使の発生自体を減殺することも期待できる。業務上の信用の化体や顧客吸引力のない商標権の行使に対してこのような制限をかけることは、損害不発生の抗弁を認めたいいわゆる小僧寿し事件（平成6（オ）1102）の最判趣旨にも合致するように思われる。

なお、当小委員会内において、不使用登録商標に対する権利制限導入について実施したアンケートでは賛否が分かれたものの、上述した理由から、かかる制限を導入することには、一定のメリットがあるように思われるため、これに関する調査・検討を行うこととした⁽¹²⁾。

（2） 海外制度に関する調査の実施

当小委員会では、海外各国が「使用」の有無との関係でどのような権利制限規定を設けているのかについて調査すべく、27か国・地域の現地弁理士・弁護士の事務所に対して、委員で手分けをして照会を行い各々から回答を得た。

調査対象とした国・地域は、（一般的に日本からの出願頻度が高いと思われる）中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、インド、南アフリカ、モロッコ、トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ブラジル、アルゼンチン、チリ、カナダ、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、英国、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドとし、1か国・地域あたり2箇所の現地事務所に照会を行った（なお、米国は、原則として商標権の成立要件に「使用」が求められる（つまり、権利行使にあたって「使用」が求められる）ことから、照会の対象からは除外している）。

照会内容や回答内容は日本弁理士会電子フォーラムに報告書として掲載されているので、詳細は同報告書を参照されたい⁽¹³⁾。なお、国によっては、2箇所の現地事務所の回答内容に若干の相違がみられるものもあるので、前記報告書を参照・利用される際には十分注意されたい。

下記表は前記報告書から引用したものであるが、各国の回答内容は、下記表のように、いくつかの類型に分類することができる。

| 類型 | 該当国 |
|--|--|
| ① 権利行使の必須要件ではないが、相手方から「不使用」の抗弁がなされた場合には、「使用」の証明が求められる。 | 英国（5年）、イタリア（5年）、スペイン（5年）、フランス（5年）、ドイツ（5年）、アルゼンチン（5年）、トルコ（5年）、中国（但し、損害賠償請求権の行使の場面に限る） |
| ② 権利行使の必須要件ではないが、裁判所から「使用」の証明を求められる場合がある。 | サウジアラビア |
| ③ 出所の混同が生じているか否かを判断するための要素として「使用」の証明が求められることがある。 | ロシア、チリ、カナダ（類似範囲に属する商標に対して権利行使する場面に限る） |

| | |
|--|--|
| ④ 損害賠償額の立証・算定のために「使用」の証明が求められたり、損害賠償額の増加のために「使用」の証明を行ったことがある。 | ロシア、UAE、モロッコ、インド、ベトナム、韓国 |
| ⑤ 侵害訴訟において「使用」の証明が求められる場面はない（ただし、カウンターとして不使用取消審判又は訴訟を提起される可能性がある）。 | オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、台湾、香港、南アフリカ |

類型①には、欧州連合加盟国が（旧加盟国の英国も）多く含まれているが、これは、欧州連合全体で制度のハーモナイゼーションを行っていることによるものである。括弧内に記載した年数は、登録時から当該年数を経過した商標権に基づき権利行使した場合には、被告側から「不使用」の抗弁を主張される可能性があることを示している。換言すると、登録時から当該年数を経過していない商標権については、相手方から抗弁として「使用」の証明を求められることはない。中国にも、損害賠償請求権に限って、「使用」の証明を求める抗弁が認められている。

また、類型③・④のように、出所混同の有無の評価や、損害賠償額の評価に使用の証明を求める国も存在する。日本商標法 38 条（損害額の推定規定）も、第 1 項において「商標権者又は専用使用権者がある侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額」を算定基準としていることからすれば、部分的ではあるが、類型④に該当し、損害額の推定にあたって実際の「使用」の証明を求めているとみることもできる。もっとも、同 38 条第 2 項及び第 3 項では、文理上、実際の「使用」の証明を求めるような作りにはなっていないから、たとえ登録商標が長年「不使用」であったとしても法文上は損害額が推定されることになる。

（3）我が国に適した類型及び制度導入にあたっての課題

仮に不使用登録商標に対する権利制限を我が国に導入する場合、上記の類型のうちいずれが適当であるかを当小委員会にて検討したが、現行の商標制度に導入しやすいのは類型①ではないかと考えられる。ヨーロッパ諸国はもとより、中国も（損害賠償請求権の行使に限られるが）採用するメジャーな類型であることに加え、抗弁という位置づけであることから、特許法 104 条の 3 に似た枠組みであることも相まって、比較的受け容れやすいものかもしれない。

なお、仮に類型①を導入する場合、どのような課題があるかについて当小委員会内で意見を交わしたところ、主には、不使用登録商標の権利者が、第三者に対して権利行使するために（a）再出願により新たな商標権を取得するような行為や、（b）登録商標の使用を開始又は再開することにより不使用状態を脱する行為、等の制度の抜け穴を、どのように考えるかという点が指摘された。

上記（a）に関しては、我が国では、2017 年にいわゆる「精神拒絶」に関する運用が緩和化されたことに伴い⁽¹⁴⁾、実質的に同一内容の商標権を重複的に取得することが容易となっている。これに反し、例えば欧州では、そのような再出願を「bad faith」の出願と判断する考え方がある⁽¹⁵⁾、不使用の抗弁制度を実効化させるための手当てがなされていて参考となる。中国では、昨年、そのような再出願（重複出願）を厳しく禁止するための改正法草案が示されている⁽¹⁶⁾。また、上記（a）の問題への対応策としては、商標法 3 条 1 項柱書の「使用意思」をより厳格に求めるようにすべき、との意見も挙げられた。類型①のような制度を実効的にするためには、審査手続又は侵害訴訟手続においてより適正かつ厳格に再出願に係る商標の出願意図や使用意思を見極める仕組みをセットで考えていかなければならないといえる。

上記（b）のような行為については、例えば、登録商標が不使用であった期間中に、商標の使用を開始した第三者は、たとえその後商標権者が登録商標の使用を開始・再開したとしても、不使用の抗弁を主張することができ、また、自己の使用を継続できるような仕組みが考えられる。「コンセント制度」が市場において類似商標が併存・並立し得ることを前提とした制度であることを考えれば、混同防止のための一定の措置を講じたうえで、そのような仕組みを設けても著しく不都合となることはないのではないと思われる。

なお、もう一步使用主義的に踏み込んだ制度として、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号のように商標権侵害の要件にも「混同」を含め、そして、その要件立証にあたり登録商標の実際の「使用」を重要な要素とすることで、商標権

者に対してより強く「使用」を促すことができるのではないかとの意見も挙げた。この点、例えば、類型③に該当するカナダでは、商標も商品（役務）も同一の侵害行為、つまり、専用権の範囲内の侵害行為に対しては、商標権者側に「使用」の証明は求められないが、禁止権の範囲内の侵害行為に対しては、「混同」の証明が求められ、そのために実際の「使用」の証明が求められるとのことであり、参考となる。

もっとも、類型③のような仕組みを、現行の我が国の商標法に導入するとすると、商標の類似の概念や商品・役務の類似群制度の適否など、現行制度を根底から再構築することが求められることになるから、類型①に比べると導入の現実性は低いといえる。

3. 3 不使用取消審判の利用活性化

(1) 印紙代の見直し

登録主義に対する最も代表的な「使用主義的修正」は不使用取消制度であり、同制度については過去の商標委員会の答申書でも再三取り上げられてきた。

当小委員会においても、やはり不使用取消審判の活性化は必要であるとの声はあり、特に、印紙代が高いことを理由に、不使用取消審判の利用数が増加しないのではないかと、との意見は多い。よって、印紙代を大幅に減額する等の料金面の手当をすることで、取消審判の利用促進を期待することができるのではないだろうか。

また、過去の商標委員会内で提案されたものであるが、減額ではなく、取消審判の実体審理が行われる場合のみ従来どおりの印紙代を支払う制度を導入するという方法も、当小委員会で改めて提案された⁽¹⁷⁾。

(2) 日本の「使用」と海外の「使用」との対比

ところで、当小委員会では、不使用取消審判の請求数が増加しない要因は、印紙代以外にもあるのではないかと、という指摘がなされた。

我が国では、欧米諸国とは異なり「ライセンサーによる『品質管理 (Quality Control)』無き使用許諾」⁽¹⁸⁾が行われることが少なくない。すなわち、商標権者が、自己と組織的・経済的に全く関係のない第三者に対して、登録商標を使用許諾することはしばしばみられる。我が国では、そのような許諾による使用も、不使用取消を免れ得る使用となると、不使用取消審判を請求する者からすれば、そのような使用許諾の存在を事前の調査により特定・確認するということは、(通常使用権の設定登録がなされていない限り) ほぼ不可能といえる。

また、日本の不使用取消審判における使用は、少量・低頻度のものであっても(不使用取消を免れるに十分な使用と認められるケースも少なくないように思われるが、そのような使用を事前に見抜くこともまた容易でないことが多い。一方、海外に目を転ずると、例えば、米国では、商標の使用は「普通の取引において (ordinary course of trade)」為されているものでなければならず、「単に商標の権利を保全するためだけのものであってはならない (not made merely to reserve a right in a mark)」と定義されていたり⁽¹⁹⁾、欧州連合でも、商標の使用は「genuine use」であるべきとの前提のもと、EUIPO 公表の基準には「単に名目的なものであってはならない (not merely token)」と説明され⁽²⁰⁾、少量・低頻度の使用が「genuine use」として認められなかった事例が紹介されていたりする⁽²¹⁾。また、中国商標法は、商標の使用の定義に「商品の出所を識別するための行為」との文言が含まれており、商標としてより実質的な使用行為が求められているようにも読むことができる⁽²²⁾。

このように海外では、商標の使用を、それが実質的なものであるかどうかという観点から評価しようとする姿勢が、法文上又は基準上に表れているように感じられる。日本の「使用」と海外の「使用」を比較してみると、我が国では不使用取消審判における「使用」の証明のハードルが比較的低いがゆえに、取消審判の失敗を懸念して、特に日本の事業者が、心理的に取消審判の請求を躊躇してしまうというケースは少なくないのではないだろうか。これを、不使用取消審判の利用数が増えない原因であると断定することはできないが、料金面だけでなく、商標の使用のあり方という観点から、今後、不使用取消審判の活性化を検討・議論することも有意義ではないかと思われる。

(3) その他

上述した事項のほかにも、例えば、不使用による取消の効果、商標権者が登録商標を最後に使用した翌日にまで遡及させることにより、商標権者が過去の損害賠償請求権を行使しにくくするという意見や、不使用による取消は請求前3年の不使用ではなく、過去どこかで3年間不使用であった場合にも認められるようにすることにより不使用取消審判制度の活性化をはかるといった意見など、商標委員会においてこれまで議論されたことのないような新たな意見も挙がった。

最後に、不使用取消審判の請求数が増加しない別の要因の一つとして、この十余年で、特許庁における商標の類否判断がかなり緩やかになったことも影響しているのではないかと、との声もあった。つまり、先願登録に係る類似商標に対して不使用取消審判を請求する必要性がそもそも減少しているのではないかと、ということである。類否判断の広狭の傾向は、特許庁の時勢に沿った方針又は政策的な見地によるところが大きく、制度の導入等によっては如何ともしがたいものであるため、本稿ではこれ以上の言及はしないが、類否判断が過度に緩やかになることは不使用とは別の問題が生じる懸念もあるところ、特許庁の近年の類否判断傾向については、過去の商標委員会においても検討課題として取り上げているので、是非こちらも参照されたい⁽²³⁾。

3.4 その他の意見・提案

昨年度に深く議論することはできなかったものの、以下のような意見や提案もなされたので、ここに報告するとともに、本年度以降の検討に資されることを期待する。

(1) 指定商品・役務の包括概念表示の細分化

指定商品・役務の記載について、日本特有の包括概念表示は非常に意味が広く曖昧である（第1類「化学品」等）とする意見があった。指定商品・役務の記載を厳格化する又は短冊表現の廃止や細分化などにより、より「使用」の実態にあった権利の設定を促す制度の検討が必要である⁽²⁴⁾。

(2) 先使用权等の要件緩和

先使用权や商標法4条1項10号の「周知性」要件を緩和することにより、商標を使用する者の保護をより高めたほうがよいのではないかと、との意見があった。例えば、韓国では、2013年の改正により、先使用权の一部要件緩和が行われたところであり、参考となる。

(3) 「同時使用 (Concurrent Use)」制度

「同時使用 (Concurrent Use)」制度は、コモン・ロー（英連邦系の国々。米国も採用。）特有の概念で、先行権利者の同意（コンセント）を要せずして、先行商標との併存登録を可能とする制度である。当小委員会では、深く議論することはできなかったが、今後検討に値するものである。

(4) 「不使用取消」に関する審査制度

2021年に米国で施行された「商標近代化法 (Trademark Modernization Act)」により採用されることとなった「Expungement」制度のように、現行の当事者対立構造による不使用取消審判だけではなく、一定の請求又は申請により、特許庁が、特定の商標登録に対して職権で「不使用取消」に関する審査を行う（商標権者に対して「使用」の証明を求める）という新たな制度を検討してはどうか、との意見も聞かれた。

一方で、商標権の取消制度を、申請による審査型にしてしまうことにより、例えば、いやがらせで制度を利用するような濫用的な事例が増えてしまうのではないかと、との懸念も示された。

(5) 「品質管理 (Quality Control)」なきライセンスの問題

上記(3-3)でも議論された問題であるが、我が国では、不使用商標の取り消しを回避するために、極めて緩い

条件で第三者に対しライセンスを行う場合がある。海外では、十分な「品質管理 (Quality Control)」のないライセンスをすると、商標登録が無効となることがある。そのためビジネスでは厳格な「品質管理 (Quality Control)」がライセンスにとって何よりも重要とされている。

かかる考え方を入れずに、商標法第 53 条だけで「品質管理 (Quality Control)」なきライセンスへの対応を十分と考えるのは問題ではないかとの意見があった。使用実績 (信用) のない商標に基づくライセンスや、「品質管理 (Quality Control)」を前提としていないライセンスは形式的な権利の貸し借りであり、市場において類似商標が野放しとされ、延いては需要者の利益を害するおそれも懸念される。この点については、世界的な基準とも照らして、今後議論を深めてみても良いように思われる。

4. まとめ

以上のとおり、当小委員会では、日本商標制度において使用主義的修正を加えていくことの是非について調査・検討を行ったが、近年の海外での使用主義的修正・強化の傾向に照らすと、今後も商標業界全体で継続的に本テーマの議論を重ねていくことは重要と思われる。また、本稿には、海外各国の「使用」に関わる制度や、日本と海外の「使用」の違いなどの情報も含まれるところ、これら情報が各会員の日頃の実務にも役立てば幸いである。

最後に、本稿掲載の調整にご尽力下さった令和 5 年度商標委員会の網野誠彦委員長、令和 6 年度商標委員会の勝見元博委員長、そして 1 年間にわたり当小委員会の調査等にご協力下さり、本稿の Patent 掲載にご快諾下さった当小委員会の委員全員に⁽²⁵⁾、心から感謝申し上げます。

以上

(注)

- (1) 平成 8 年改正工業所有権法の解説 (特許庁総務部総務課等編)「第 2 章 不使用商標対策」によれば、「今時加入を予定している商標法条約では……更新手続とリンクした形での使用チェック……が禁止されており、むしろこの点は、不使用商標の累積を悪化させる方向に働くおそれがある」とある。
- (2) 特許行政年次報告書 (2015 年版～2023 年版) 参照。
- (3) 古関宏「商標制度における使用主義的側面に関する比較研究 / 日本の商標制度における使用主義的規定について」(2023 年 10 月) 参照。
- (4) 特許行政年次報告書 (2023 年版) 参照。
- (5) 令和 2 年度答申書「商標法第 4 条第 1 項第 11 号における商品及び役務の類否判断の現状及び課題」、令和 3 年度答申書「小売等役務に関する類否判断についての審査制度の現状及び課題、そしてその改善案」参照。
- (6) 特許行政年次報告書 (2023 年版) 参照。
- (7) 「内閣・知的財産戦略本部 知的財産推進計画 2023 (2023 年 6 月 9 日)」 「中小企業庁 中小企業の知的財産・ノウハウの保護に関する現状と課題 (2020 年 7 月 22 日)」など。
- (8) 中国国家知識産権局が 2023 年 1 月に公表した「中華人民共和國商標法改正草案 (意見募集稿)」の中で「出願時に使用または使用の確約要件の追加 (5 条)」「登録後 5 年毎の使用状況報告義務の新設、及び使用説明の事実確認のための抜き打ち検査制度の導入 (61 条)」の案が示された。
- (9) 米国特許商標庁 (USPTO) は、2017 年 11 月より使用宣誓書を提出した商標登録に対し、ランダムに抜き打ち検査を行い、不使用商品が使用宣誓書に含まれていないか監査している。監査に応じない場合、商標登録は取り消される。
- (10) 参考判決：東京地判平成 12 年 3 月 23 日 (平成 8 年 (ワ) 第 5748 号)【JUVENTUS 事件】 / 大阪地判平成 25 年 1 月 17 日 (平成 23 年 (ワ) 第 3460 号)【漢検事件】 / 東京地判平成 26 年 8 月 28 日 (平成 25 年 (ワ) 第 7840 号)【メロン熊事件】 / 東京地判平成 27 年 11 月 13 日 (平成 27 年 (ワ) 第 27 号)【DHC-DS 事件】など。高部真規子「商標権の行使と権利濫用」(『知的財産法の理論と実務 第 3 巻 [商標法・不正競争防止法] 新日本法規出版株式会社)において、権利濫用と認められた裁判例を類型化した場合、「登録商標に商標権者 X 独自の信用が化体しておらず、正当に標章が帰属すべき第三者 Z が存在する場合」が挙げられている。
- (11) 例えば、「現代の理論」事件においては、地裁判決 (平成 30 年 (ワ) 第 32478 号)において商標権の行使は権利濫用であると判断されたが、控訴審 (令和 3 年 (ネ) 第 10013 号) 及び関連する事案 (令和 4 年 (ワ) 第 19876 号、令和 5 年 (ネ) 第 10091 号)において権利濫用は認められていない。「守半」事件においては、地裁判決 (平成 30 年 (ワ) 第 11046 号)では権利濫用であると判断されたが、控訴審 (令和 2 年 (ネ) 10017 号)では被控訴人標章によって権利濫用に該当するか否かの判断が分かれた。
- (12) 平成 30 年度答申書は、権利行使の際に登録商標の使用義務を課すことについて、「不使用登録商標の整理の方策としては、実効

性に疑問がある」とする一方で、「信用が化体していない不使用登録商標に係る商標権（以下「不使用商標権」という。）に基づく権利行使が制限されるべきとの考え方は法の趣旨からは是認できることから、次年度以降、不使用登録商標対策とは切り離して、商標制度の在り方として妥当か否か検討すべきである」と結論付けている。

(13) 2024年5月1日付電子フォーラム公開の「外国商標制度の調査・研究・紹介」参照

(14) 商標審査便覧「41.01 商標法第3条の趣旨に反する場合の審査運用について」

(15) EUIPO Trade mark guidelines : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789352/trade-mark-guidelines/3-3-2-1-factors-likely-to-indicate-the-existence-of-bad-faith> (2024年7月17日確認)

(16) 中国国家知識産権局が2023年1月に公表した「中華人民共和國商標法改正草案（意見募集稿）」の中で、不使用登録商標対策として「重複登録の禁止に関する規定（21条）」の案が示された。

(17) 平成20年度答申書「不使用登録商標を整理するための具体的方策」には、「一定の事務処理手数料を換算した費用で取消審判の請求を認め、商標権者から答弁がなされない場合にはそのまま取消審決を送達する。使用に関する答弁があった場合に答弁のあった旨を審判請求人に通知し、実体審理請求（有料）するか否かの判断を求め、この審理請求書の提出時に現在の審判請求費用と同様の金額（手数料）を求めることとする。この手数料が支払われなければ審判は審決却下とし、手数料（従来の手数料程度）を支払って実体審理請求がなされれば、取消審判の実体審理を開始する。一方商標権者は、不使用商標又は不使用に係る指定商品・役務の部分を放棄すれば敗訴者負担を逃れるような制度等が考えられる。」との提案がなされている。

(18) 海外では「naked license」「bare license」などとも呼ばれ、米国や英国等では、そのようなライセンスを許諾したことが露見した場合、商標権が無効・取消とされてしまう場合があるため、かかるライセンスを安易に許諾することにはリスクが伴う場合がある。

(19) 15 U.S.C. section 1127（合衆国法典第15巻第1127条）「The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.」

(20) EUIPO Trade mark guidelines : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1984217/trade-mark-guidelines/2-1-genuine-use-the-general-principles-of-the-court-of-justice> (2024年7月17日確認)

(21) EUIPO Trade mark guidelines : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1984264/trade-mark-guidelines/2-6-2-5-2-examples-of-insufficient-use> (2024年7月17日確認)

(22) 中国商標法第48条「この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう。」

(23) 令和2年度答申書「商標法第4条第1項第11号における商標の類否判断はどうあるべきか」参照。

(24) 令和2年度答申書「商標法第4条第1項第11号における商品及び役務の類否判断の現状及び課題、そしてその改善案」参照

(25) 令和5年度商標委員会の第2小委員会委員（登録番号順／敬称略）：溝上哲也、古関宏、西野吉徳、木村達矢、石田正巳、苔米地正啓、齊藤整、柴田泰子、山内章子、前田周、前原久美、田中咲江、吉田淳一、朝倉美和、大坂尚輝、前川素子、松本浩一、小田切康人

(原稿受領 2024.6.26)