



# 商標法改正の議論の動向

弁理士 宮永 栄

## 1. はじめに

商取引の多様化に伴い、それに対応した法律の整備も並行して議論されるもので、商標法についても様々な問題提起がなされております。これらの中には古くから議論の対象となっているものや、近年浮かび上がってきたものが混在しています。具体的には以下の点です。

- 商標の定義
- 使用の定義
- 小売業の保護
- 侵害行為の範囲
- 類似と混同の関係
- 防護標章制度の見直し
- コンセント制度の導入
- 審査制度の見直し、等

この中からいくつかの点について議論の内容を紹介したいと思います。

## 2. 商標の定義の議論

この議論は、商標の定義（商標法2条1項）中に識別性について触れていないため、社会一般に言われる「商標」と遊離しており、侵害事件で定義に当てはまる商標が商品や役務に存在していれば、侵害であるとの解釈が立ってしまうのです。商品説明に用いている言葉や単なるデザインの場合にこのような問題は生じやすいのです。さらに、国際的にも認められてきている匂いや音響についても保護範囲に含めても良いのではないかという提起も含まれております。

調べたところによりますと、現在40カ国以上で音響商標は保護可能となっており、匂いについては20カ国

以上で保護可能となっております。誰からも使い勝手・理解の容易な商標制度にするために、商標の定義の改正は必要な時期にきているのではないのでしょうか。

## 3. 小売業の保護の議論

これはサービスマーク導入時から議論のあるもので、小売業をサービスマークとして保護すべきとの方向性では一致しているものの、小売業の権利範囲や商品商標との関係について解決すべき問題が多く、現在では取り扱う商品について全て商標権を取得しなければなりません。

また、小売業の表示が認められないための苦肉の策で「他人のために行う各種商品の品揃え（the bringing together, for the benefit of others, of variety of goods）」という表示が過去にありましたが、現在の特許庁の扱いではこれも認められないということです。

## 4. 類似と混同の関係の議論

商標法には「類似」という言葉が多く用いられているおり、場面場面でいろいろな解釈が行われております。この「類似」という表現は非常に便利で、登録主義の下では「混同を生ずるおそれ」がある範囲をある程度明確に切り取ってくれるものとして重要な役割を担っているのがあります。

類似の解釈は称呼・外観・観念を中心として考えるのが古くから確立されておりますが、これに頼るがために、市場では混同し得ない商標同

士でも類似と判断される場合があるため、「類似」概念に頼らずに「混同」の概念を中心に規定するのが実態に即してよいのではないかというのが、議論の内容であります。

実務上でも現実には混同するはずもないのに審査で拒絶されることは多々あります。しかし、類似という考えがないと審査は大変ですし、先登録商標が有する「ゆとり」（建物と敷地面積の関係の如き）部分も流通秩序の観点から必要であるのも事実です。

諸外国の法制でも先行商標と類似する商標は登録しないという考えは広く採択されております。

## 5. コンセント（同意書）制度導入の議論

現在、コンセントは認められていないため、当事者間で類似する商標の並存の合意が得られた場合、出願を先行登録商標権者の名義にし、登録後に戻すという迂回方法が取られているのが実体であります。

同意書を出して済めば利便であること間違いなし、その分野を熟知している当事者間が混同せずに需要者保護も図れると考えるなら、コンセント制度は導入しても良いのではないか、さらには、登録後に自由移転が認められているため、審査中のコンセントを導入しても問題はないのでは、というのが議論の内容であります。

コンセントは当事者間が「登録しても良いですよ」という取決めをするもので、その裏には「混同は生じ

## 各国商標法 改正情報

## 【米国編】

(本稿担当:弁理士・矢野公子)

ません」ということがあるのです。コンセントが4条1項1号を克服するためのものか、15号も含めるのかの議論がありますが、1号の範囲のみで考え、コンセントが出てても需要者による混同が生じるおそれが拭えない場合は15号を適用する運用が理想的なような気がします。

因みに、移転の手続をする際にも感じるのですが、商標権の移転の登録印紙代が3万円(特許権の場合は1万5千円)となっているのは高いような気がします。旧法では移転公告等の手続が必要であったために説明が付きましたが、現在では手続はかなり簡略化されているのでこの金額の妥当性には疑問があります。

### 6. 審査制度の見直しの議論

これは、相対的拒絶理由(4条1項1号、15号等)については異議申立を待って審査してはどうか、という議論です。

これは権利化が早くなる一方で監視負担が生じるという問題が内在しております。

### 7. 最後に

以上のように、商標法の変遷はまだまだ続く感じです。

以上

誰でも「できるだけ広い商品役務について権利化し維持したい」と考えるものですが、使用主義を採る米国では慎重を要します。今回は、使用主義と欺瞞的意図(フロード)が問題となった米国の審判事件を簡単にご紹介します(Medinol Ltd. v. Neuro Vaxx, Inc. 67U SPQ 2d 1205(TTAB2003))

### 【事件のあらまし】

米国で使用の意思に基づく出願を行った出願人は、登録許可通知発行後3年以内にStatement of Use(SOU)を提出しました。その際、指定商品の一部しか使用していなかったのに全部について使用宣誓をしました。SOUは認められ、出願人は連邦登録を受けたのですが、第三者から「SOU提出時点では一部の指定商品しか使用していなかったのに、全部について使用を宣誓したSOUを提出したのは欺瞞的意図にあたる」と登録取消の審判を請求されました。

権利者は不使用の商品の削除を求めましたが、米国特許商標庁審判部はこれを認めずに連邦登録全体を取り消し、欺瞞的意図について「不使用の商品を削除することは、特許商標庁に対する欺瞞的意図を救済するものではない」と判断しました。

### 【出願人/権利者の立場から】

上記事件では、権利者は実際に使用していた商品も含めた連邦登録全体を取り消されてしまいました。2~3の米国代理人によれば、この審決は「かなり厳格」であり、「その他の事件で審判部が同様の判断を下すかどうかは不明確」だそうです。しかし、SOUが宣誓を

含む点を考慮し、「欺瞞的意図」となることを避けるには、出願人/権利者として下記の点に注意すべきです。

使用に基づく出願をする時は、米国内で使用している商品役務に限定して出願するのが安全である。

使用の意思に基づく出願を行い、後でSOUを提出する場合は、米国内で使用している商品役務に限定してSOUを提出し、不使用の商品役務については出願分割をするのがよい。

日本国出願・登録に基づく米国出願或いはマドリッドプロトコル経由の国際出願で米国を指定した場合は審査段階ではSOUの提出を免れますが、登録後に使用を立証する場面では、やはり指定商品の見直しが必要になるでしょう。

連邦登録後6年目(マドプロ経由の場合は国際登録日から6年目)の使用宣誓書提出の際は、米国内で使用している商品役務に限定する方が安全である。

更新登録時の使用宣誓書提出の際は、米国内で使用している商品役務に限定する方が安全である。

### 【第三者の立場から】

上記と逆に、第三者の立場からは、権利者が米国で全部の指定商品役務について登録後一定期間経過しているのに使用の意思がなかったと示すことができれば、相手の連邦登録を取り消すことができるといえます。

このように、米国でのブランド戦略には、米国内での具体的使用計画に基づき、現実的な範囲で権利の取得維持を図るのが重要といえます。

以上