

平成 24 年 9 月 5 日

〒100-8915

東京都千代田区霞が関3-4-3

特許庁 審査業務部 商標課 商標審査基準室 御中

日本弁理士会 商標委員会

第1委員会委員長 本多 敬子

第2委員会委員長 石井 茂樹



【商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見】

日本弁理士会商標委員会より、「商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示」に対して、下記のとおり意見を提出いたしますので、よろしくご検討をお願いいたします。

1. 意見の内容

- (1) 欧文字3文字・4文字からなる標章の大臣指定は慎重であるべきであり、本告示中、標章「EFCA」、標章「EBRD」及び標章「ITER」については、大臣指定の必要性を再考すべきである。
- (2) 商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の適用を「国際機関と関係があると公衆に暗示するようなもの又は国際機関との間に関係があると公衆に誤認させるもの」である場合のみに限定すべく、必要な法改正を行うべきである。
- (3) 商標法第4条第1項第2号、3号及び5号に規定された「国際機関」自身が商標登録出願を行った場合には、商標登録を受けられる旨の規定を新設すべきである。

2. 理由

(1)について

本告示は、パリ条約第6条の3(1)(b)項に関するものであるところ、同条(1)(c)項第2文は、「(a)に規定する使用又は登録が、当該国際機関と当該紋章、旗章、記章、略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認

められない場合には、同盟国は、(b)の規定を適用することを要しない。」旨規定している。従って、同盟国である我が国は、パリ条約第6条の3(1)(c)項により、同条(1)(b)項の規定を適用することを要しない場合がある。

これを受け、「国際機関の標章の商業上の使用禁止」を定める不正競争防止法第17条では、単に国際機関類似標章を商標として使用してはならない旨規定するのではなく、「国際機関…と関係があると誤認させるような方法」での使用のみを禁止している。

一方、商標法第4条第1項第3号では、かかる要件が規定されていないが、不正競争防止法第17条とは異なり、「国際機関」について「経済産業大臣の指定」を求めており、登録を排除する「国際機関」を予め限定する形で規定されている。

つまり、商標法第4条第1項第3号は、「経済産業大臣の指定」という要件を追加することで、国際機関と関係があると誤認させる蓋然性の高い標章のみを適用対象としているのである。

国際機関の正式名称については、その機関名や具体的活動内容を認識していなくとも、その名称からして「国際機関」であることを容易に理解し得ることから、国際事務局より通知された「国際機関の正式名称」について一律に大臣指定を行うことで問題はない。

一方、欧文字3文字・4文字よりなる標章(以下、「欧文字3文字標章等」という)は、国際機関の略称としてのみ用いられるものではないから、その全てが国際機関と関係があると誤認させるものではない。寧ろ、取引業界において各種団体の略称表記を行う際に用いられることも多いから、その殆どが国際機関とは無関係に理解され得るものである。

従って、欧文字3文字標章等については、商標の採択の幅を不当に制限することのないように、その大臣指定は慎重に行う必要がある。具体的には、国際事務局より通知された欧文字三文字標章等の全てについて大臣指定を行うべきではなく、それが我が国の一般需要者、取引者にとって当該国際機関を示すものと認識されている場合にのみ、大臣指定を行うべきである。

然るに、本告示では、欧文字3文字標章等として、

標章「EFCA」 (欧州漁業管理機関の標章「二十四」)

標章「EBRD」 (欧州復興開発銀行の標章「三」)

標章「ITER」 (イーター国際核融合エネルギー機構の標章「四」)

の三標章を大臣指定の対象としている。

しかしながら、いずれの標章も、国際機関の略称として我が国において通用しているものではなく、我が国において商標法第4条第1項第3号による保護を与える必要

性が見出せない(特に、標章「EFCA」については、Web検索エンジンによる検索を行ってみても、当該機関の略称として我が国において使用されている事実を全く確認することができない)。

従って、これらの三標章については、大臣指定の必要性を再検討すべきである。

(2)について

仮に、国際事務局より通知された欧文字3文字標章等について、今後も一律に大臣指定を行うのであれば、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の適用を、「国際機関と関係があると公衆に暗示するようなもの又は国際機関との間に関係があると公衆に誤認させるもの」(以下、あわせて「暗示・誤認させるもの」という。)のみに限定すべきであり、その点については条文上明確にすべきである。

パリ条約第6条の3では「紋章学上それらの模倣と認められるもの」の登録を排除すれば足りるとされており、また、「暗示・誤認を生じさせるもの」でない限り、登録排除を要求していないのに対し、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号では「類似」の概念で規律しており、その適用の範囲は、パリ条約よりも広がったものとなっている。

その結果、欧文字三文字標章等については、「暗示・誤認を生じさせるもの」ではないにも関わらず、商標登録を受けられない事態が生じており、この種商標の採択の幅が不当に制限されている。

近年の特許庁審決においては、「暗示・誤認を生じさせるもの」ではないことを理由に、商標法第4条第1項第3号を適用しなかった事例もみられるが¹、未だその適用が審査官・審判官によって区々であり、統一的・普遍的な審査結果が商標制度のユーザーである出願人に提供されているとは言い難い。

また、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の適用を「暗示・誤認を生じさせるもの」のみに限定することは、商標権者の既得権の毀損を防ぐことができるという点でも有効である。

すなわち、パリ条約では、第6条の3(1)(c)の第1文において、「いずれの同盟国も、この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。」として、既に商標登録されているものについては、同条(b)の規定の適用を義務付けていないが、現行の商標法では、かかる手当てがなされていない。

¹ 例えば、審決においては、不服2004-20223号「MBT by swiss masai」、不服2007-10139号「AIE/AISIN ENGINEERING Co.,Ltd.」、不服2011-05421号「npi」等の事例がある。

その結果、既に商標登録を受けている欧文字三文字標章等について大臣指定が行われた場合には、当該登録商標は後発的無効理由を有することになってしまうが、このような制度は、商標権者の既得権を毀損するもので、法的安定性に欠けるものである。

近年、欧文字三文字標章等についての大臣指定が増加している状況に鑑みれば、この点の手当ても早急になされる必要があるが、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の適用を「暗示・誤認を生じさせるもの」のみに限定した場合には、この種問題も解決することが可能である。

従って、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号が「暗示・誤認を生じさせるもの」のみを対象としていることを条文上明確にすべきであり、そのために必要な法改正を行うべきである。

(3)について

現行商標法では、商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号に規定された国際機関自身が、自己の略称について商標登録出願を行った場合であっても、商標登録を受けられない規定振りとなっており、この点は同項第6号に規定する「地方公共団体」等とは異なる取扱いがなされている(法第4条第2項参照)。

上記(2)の意見による法改正を行った場合には、国際機関と関係のない第三者が、国際機関の略称と同一の文字列について商標登録を受けてしまうケースも考えられるから、国際機関が自己の略称について商標登録を受けられないという不利益は、現状以上に大きなものとなる。

従って、国際機関自身がその略称について商標登録出願を行った場合には商標登録を受けられる旨の規定を新設すべきである。

※ 本意見の内容に関するお問い合わせは、下記の意見等連絡先までお願い申し上げます。

記

[担当者] 日本弁理士会 事業部 業務国際課 花田 茜
[住所] 〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目四番二号
[電話番号] 03-3519-2307
[FAX番号] 03-3581-9188
[電子メール] a.hanada-jpaa@nifty.com

以上