

平成 25 年 1 月 16 日

〒100－8915

東京都千代田区霞が関3－4－3

特許庁総務部総務課制度改正審議室 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

【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「商標制度の在り方について」(案)への意見】

日本弁理士会商標委員会より、「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「商標制度の在り方について」(案)」(以下、「報告書案」という。)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. 商標の定義について

【要望事項】

商標の定義規定に「自他商品役務識別力」を追加することについては、今後とも積極的に検討することを要望する。

【理由】

定義規定に商標法の保護対象の本質である「自他商品役務識別力」を明記するのが本来的な姿であること、また、国際的にみても商標の定義に「識別力」が規定されていない国は稀有であること等から、商標の定義規定中に「自他商品役務識別力」を加えることについては、今後も、積極的な検討を行うべきである。

なお、報告書案では「商標法の体系への影響及び実務的な影響については…引き続き具体的な条文に則して更なる検討を行っていくべきものとし、そのための具体策を講じるのが適当」とされているが(6頁7行目～)、具体的には、専門家による研究・検討の場を設けることを要望する。

2. 権利範囲の特定方法について

【要望事項】

動きの商標については、電子ファイル（動画）により権利範囲を特定することを要望する。

【理由】

報告書案によれば、現在のところ、図面及び文章による特定が考えられている（7 頁）。

しかしながら、動きの商標は、図形等が時間の経過によって変化して見える商標であり、“連続的な図形等の変化”そのものが商標として保護を求める部分である。図面及び文章による特定では、連続的な動きを断片的にしか把握することができず、また、図形等の時間変化を把握しづらいという問題点がある。

一方、電子ファイル（動画）の場合には、連続的な図形等の変化そのものを把握することが可能であるから、動きの商標については、電子ファイル（動画）が、最も直接的で、且つ、明確な特定方法である。

従って、動きの商標については、電子ファイル（動画）により権利範囲を特定すべきである。

なお、電子ファイルの提出には、システム上の問題（容量の問題）が生ずるとの懸念があるが、時間制限（例えば、短CMの時間である15秒程度）をすることによって、この問題は解消することができると考えられる。

3. 一商標一出願の原則について

【要望事項】

音と動きの組み合わせ等、異なるタイプを組み合わせた商標の出願についての取扱いを報告書に明記することを要望する。

【理由】

第22回小委員会では、資料2-2「新しいタイプの商標と一商標一出願の原則について」等の資料に基づいて、新しいタイプの商標の登録要件について検討がなされたと思われるが、報告書案には、新商標についての一商標一出願の原則に関する報告がない。

また、報告書案「（5）権利範囲の特定方法、出願日の認定等」（6 頁）によれば、願書の記載事項として、商標のタイプの記載がすべての新商標について

必要とされているが、たとえば、音と動きの組み合わせからなる商標に関する願書の記載事項については何ら言及がなされていない。

従って、具体的な出願様式及び審査基準の策定について、早急にご対応頂き、上記の点について報告書に明記されたい。

なお、異なるタイプの組合せからなる商標については、一つの商標を構成すると認定できるか否かの問題があろうが、音と動きの組合せからなる商標については、「親和性が高く、動きを通じた視覚的要素と組み合わせて使用されることが考えられ」（第 22 回小委員会資料 2-2 第 4 頁）、一つの商標を構成する場合があります。

また、諸外国では、商標の説明に記載があれば、異なるタイプの組合せからなる商標の登録が認められおり（第 26 回小委員会資料 1 第 6 頁）、このような外国での登録例は、新しい商標の登録を可能とした場合、異なるタイプの組合せからなる商標について、わが国での登録を欲する内外国人が現れる可能性があることを示すものと解される。

4. 継続的使用権について

【要望事項】

継続的使用権の「一定の要件」（11 頁）には、周知性を要求しないように要望する。

【理由】

周知性を要求すると、制度改正前から新商標を使用している者の保護される範囲が不当に限定されることになる。

5. パリ条約6条の3への対応の在り方について

【要望事項】

商標法第 4 条第 1 項第 2 号、第 3 号及び第 5 号の「類似」概念の考え方については、今後も引き続き検討を行うよう要望する。

【理由】

パリ条約 6 条の 3 への対応として、報告書案では「商標法第 4 条第 1 項第 3 号について、国際機関と関係があると誤認させるおそれのない商標は、本号の

対象とならないような措置が適当である。」とされており（17 頁）、かかる対応自体に異論はない。

しかしながら、単に、商標法第 4 条第 1 項第 3 号において「国際機関との関係を暗示又は誤信させるおそれ」を加重要件とした場合には、同号の「類似」概念が今まで以上に形式的に判断されることになるとと思われる。その結果、同第 2 号及び第 5 号の「類似」概念も形式的に判断されることになりかねず、同盟国の紋章に化体した国の尊厳維持や同盟国の政府・公共団体の監督権の維持とは無関係の商標が、今まで以上に登録排除となることが懸念される。

従って、商標法第 4 条第 1 項第 2 号及び第 5 号についても、その法趣旨から必要な範囲で適用されるようにすべく、同号の「類似」概念をどのように考えるかという点については、今後も引き続き検討を行うべきである。

なお、今般、商標法第 4 条第 1 項第 3 号のみを対象としているのは、パリ条約 6 条の 3 (1) (c) の規定を受けているのが同号のみであるためと推測されるが、パリ条約上は「紋章学上それらの模倣と認められるもの」の登録排除を求めているにすぎず、「類似」の概念で規律するわが国商標法は、その点でも、適用範囲がパリ条約より広がっている点にも注意すべきである。

6. 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度について

【要望事項】

登録後に識別力を喪失した登録商標の取消制度については、制度創設のための議論を継続することを要望する。

【理由】

報告書案では、「諸外国の制度及び運用状況についての詳細な調査も欠かさないことから、現時点での導入検討は時期尚早であって、再度慎重に検討を進めた上で方向性を決定することが適当である」とされており、その理由として、侵害訴訟で個別に争えば足りる等のアンケート調査の結果から、差し迫ったニーズが認められないことを挙げている（18 頁）。

しかしながら、商標法第 26 条による効力の制限は相対的なものにすぎないことから、同条項が存在しているとしても、識別力を喪失した商標が商標権として存続し続けることによる無用な紛争は解消され得ない。また、新商標は商標法第 3 条第 2 項適用による登録が多くなるであろうと考えられることに鑑みれば、新商標制度導入後は、登録後に識別力を喪失するケースが増加すること

が予想され、上記弊害が第三者に及ぼす影響は、現状よりも大きくなると予想される。

登録後に識別力を喪失した登録商標の存在によって上記問題点が存することに鑑み、早急に必要な調査を行う等、制度創設のための議論を継続すべきである。

なお、報告書では、普通名称化の防止措置に関して「そもそも法律上規定している国は少な（い）」とされているが（18 頁下から 2 行目）、商標法ではなく、民法その他の法律において事実上防止措置がとられている国もあることから、諸外国の制度研究においては、法律全般を広く調査すべきである。

7. 登録異議申立制度の見直しについて

【要望事項】

異議申立制度については、登録前に異議申立を行う機会を得られるような制度に改善する議論を行うよう要望する。

【理由】

異議申立制度を無効審判制度に統合しないとの報告書の結論自体に異論はない。

しかしながら、申立人が自己の使用する商標を引用して商標法第 4 条第 1 項第 10 号等を理由とした異議申立をする場合や、同法第 3 条第 1 項各号を理由とする場合には、自らが商標を使用していることを自白することになりかねないため、すでに商標権を付与された商標に対して異議申立を行うことには、躊躇を覚えるのが一般的である。従って、付与後異議申立制度では、公衆審査による審査補完という異議申立制度の趣旨を全うするに不十分である。

また、現在は審査期間が短縮化していることから、登録異議申立制度導入の理由であった「審査の長期化」という問題点は既に解消しており、付与後異議申立制度を維持すべき理由はない。寧ろ、審査期間の短縮化により、優先権主張を伴う外国からの出願や国際商標登録出願については特有の問題も生じているところである。

上記事情に鑑み、審査期間を一定期間に維持しつつ、登録前に異議申立を行う機会を得られるような制度に改善するよう、議論を行うべきである。

※ 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] 03-3519-2703
[FAX番号] 03-3581-9188
[電子メール] a.hanada-jpaa@nifty.com

以上