

商標法要論(副)

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

教授 大塚 理彦

第一版：平成 30 年 6 月 30 日

はしがき

大阪工業大学大学院知的財産研究科における講義である「商標法要論」のテキスト〔第五版〕を基に、独学の用に供する副教材とすることを念頭において作成した。

平成 30 年 6 月 30 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

目次

はしがき	i
目次	ii
1. 商標制度	1
1-1. 知的財産法と商標法	2
1-1-1. 知的財産法	2
1-1-2. 分類	2
1-2. 商標の機能	3
1-3. 商標法の目的	4
1-3-1. 目的	4
1-3-2. 登録主義	4
1-4. 商標法の概要	5
1-4-1. 商標	5
1-4-2. 登録要件	5
1-4-3. 商標登録出願	6
1-4-4. 登録異議の申立て	6
1-4-5. 審判	7
1-4-6. 商標権侵害	7
1-5. 条約	9
2. 商標の使用	10
2-1. 商標	11
2-2. 商標の種類	12
2-2-1. 構成による分類	12
2-2-2. 新しいタイプの商標	13
2-2-3. 機能による分類	16
2-2-4. 主体による分類	16
2-3. 商品と役務	17
2-3-1. 商品	17
2-3-2. 役務	17
2-4. 商標の使用	18
2-4-1. 総論	18
2-4-2. 商品についての使用	18
2-4-3. 役務についての使用	18
2-4-4. 商品役務についての使用	19
2-4-5. 音の商標の使用	19
2-4-6. 標章を付すること	19
3. 登録要件	21
3-1. 総論	22
3-2. 使用をする商標(商標 3 条 1 項柱書)	23
3-2-1. 使用をする商標とは	23
3-2-2. 自己の業務に係る商品又は役務についてとは	23
3-3. 自他商品役務識別力(商標 3 条 1 項)	24
3-3-1. 総論	24
3-3-2. 普通名称(商標 3 条 1 項 1 号)	24
3-3-3. 慣用商標(商標 3 条 1 項 2 号)	25

3-3-4.	記述的表示(商標 3 条 1 項 3 号).....	25
3-3-5.	ありふれた氏又は名称(商標 3 条 1 項 4 号).....	26
3-3-6.	極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標 3 条 1 項 5 号).....	27
3-3-7.	総括規定(商標 3 条 1 項 6 号).....	27
3-4.	自他商品役務識別力の獲得(商標 3 条 2 項).....	29
3-5.	商標登録を受けることができない商標(商標 4 条 1 項).....	30
3-5-1.	総論.....	30
3-5-2.	国旗等(商標 4 条 1 項 1 号).....	31
3-5-3.	パリ条約の同盟国等の記章(商標 4 条 1 項 2 号).....	31
3-5-4.	国際機関を表示する標章(商標 4 条 1 項 3 号).....	31
3-5-5.	赤十字の標章等(商標 4 条 1 項 4 号).....	32
3-5-6.	監督用又は証明用の印章又は記号(商標 4 条 1 項 5 号).....	32
3-5-7.	国等を表示する標章(商標 4 条 1 項 6 号).....	33
3-5-8.	公序良俗を害するおそれがある商標(商標 4 条 1 項 7 号).....	33
3-5-9.	他人の肖像等を含む商標(商標 4 条 1 項 8 号).....	34
3-5-10.	博覧会等の賞と同一又は類似の標章(商標 4 条 1 項 9 号).....	35
3-5-11.	他人の未登録周知商標(商標 4 条 1 項 10 号).....	35
3-5-12.	他人の登録商標(商標 4 条 1 項 11 号).....	36
3-5-13.	他人の登録防護標章(商標 4 条 1 項 12 号).....	36
3-5-14.	品種の名称等(商標 4 条 1 項 14 号).....	36
3-5-15.	混同を生ずるおそれがある商標(商標 4 条 1 項 15 号).....	36
3-5-16.	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標 4 条 1 項 16 号).....	37
3-5-17.	ぶどう酒等の産地を表示する標章(商標 4 条 1 項 17 号).....	37
3-5-18.	商品等が当然に備える特徴(商標 4 条 1 項 18 号).....	38
3-5-19.	不正の目的をもって使用をするもの(商標 4 条 1 項 19 号).....	38
4.	商標及び商品役務の類否.....	40
4-1.	総論.....	41
4-2.	商品役務の類否.....	42
4-2-1.	商品の類否.....	42
4-2-2.	商品役務の区分.....	42
4-3.	商標の類否.....	43
4-3-1.	判断基準.....	43
4-3-2.	取引の実情.....	44
5.	審査.....	45
5-1.	商標登録出願.....	46
5-1-1.	先願主義.....	46
5-1-2.	一商標一出願.....	47
5-1-3.	商標登録願.....	48
5-2.	出願公開.....	51
5-2-1.	出願公開.....	51
5-2-2.	金銭的請求権.....	51
5-3.	審査.....	53
5-3-1.	審査主義.....	53
5-3-2.	方式審査.....	53
5-3-3.	実体審査.....	54
5-3-4.	拒絶理由通知.....	55
5-3-5.	商標登録出願の分割.....	58
5-3-6.	出願の変更.....	59

5-3-7. 手続の補正	60
5-4. 商標登録出願により生じた権利	63
6. 登録異議の申立て・審判	64
6-1. 総論	65
6-2. 登録異議の申立て	66
6-3. 査定系審判	68
6-3-1. 総論	68
6-3-2. 拒絶査定不服審判	68
6-3-3. 補正却下不服審判	69
6-4. 当事者系審判	70
6-4-1. 総論	70
6-4-2. 商標登録無効審判	70
6-4-3. 不使用取消審判	74
6-4-4. 不正使用取消審判(商標権者)	77
6-4-5. 不正使用取消審判(移転)	77
6-4-6. 不正使用取消審判(使用権者)	78
6-4-7. 不当登録取消審判(代理人等)	79
6-5. 再審	80
6-5-1. 手続	80
6-5-2. 商標権の効力の制限等	81
7. 審決取消訴訟	83
7-1. 総論	84
7-2. 訴訟要件	86
7-2-1. 原告適格	86
7-2-2. 共有	86
7-2-3. 被告適格	87
7-3. 審理	88
7-4. 判決	91
8. 商標権の効力	92
8-1. 商標権の発生	93
8-2. 商標権の性格	94
8-3. 商標権の効力	95
8-4. 商標権の効力の制限	96
8-4-1. 専用使用権	96
8-4-2. 商標法 26 条	97
8-4-3. 他人の権利との抵触	97
8-4-4. その他の制限	98
8-5. 商標権の共有	105
8-6. 判定	106
8-7. 存続期間	107
8-8. 消滅	109
9. 商標権侵害	111
9-1. 請求原因事実	112
9-1-1. 総論	112
9-1-2. 直接侵害	113
9-1-3. 間接侵害	113
9-1-4. その他の行為	114
9-2. 抗弁事実	118

9-2-1.	総論.....	118
9-2-2.	先使用の抗弁.....	118
9-2-3.	継続的使用の抗弁.....	120
9-2-4.	商標法 26 条の抗弁.....	120
9-2-5.	商標登録無効の抗弁.....	124
9-2-6.	権利濫用の抗弁.....	126
9-2-7.	並行輸入の抗弁.....	127
9-2-8.	登録商標使用の抗弁.....	128
9-2-9.	不使用の抗弁.....	128
9-2-10.	権利失効の抗弁.....	129
9-3.	救済.....	130
9-3-1.	総論.....	130
9-3-2.	差止め.....	130
9-3-3.	損害賠償.....	131
9-3-4.	不当利得返還.....	133
9-3-5.	信用回復措置.....	133
9-3-6.	その他の規定.....	134
9-3-7.	水際措置.....	135
9-3-8.	刑事罰.....	135
10.	商標権の経済的利用.....	137
10-1.	移転.....	138
10-1-1.	経緯.....	138
10-1-2.	混同防止.....	138
10-1-3.	移転の制限.....	139
10-2.	分割.....	140
10-3.	質権.....	141
10-3-1.	性質.....	141
10-3-2.	執行.....	141
10-4.	使用权.....	142
10-4-1.	総論.....	142
10-4-2.	専用使用权.....	142
10-4-3.	通常使用权.....	144
10-4-4.	法定使用权.....	148
11.	特殊な商標.....	149
11-1.	防護標章.....	150
11-1-1.	総論.....	150
11-1-2.	登録要件.....	151
11-1-3.	変更.....	152
11-1-4.	効果.....	152
11-1-5.	存続期間.....	153
11-1-6.	付随性.....	155
11-1-7.	審判.....	155
11-2.	団体商標.....	156
11-2-1.	総論.....	156
11-2-2.	登録要件.....	156
11-2-3.	変更.....	156
11-2-4.	団体構成員の権利.....	157
11-2-5.	移転.....	158

11-2-6. 審判	158
11-3. 地域団体商標	159
11-3-1. 総論	159
11-3-2. 登録要件	160
11-3-3. 変更	161
11-3-4. 地域団体構成員の権利	162
11-3-5. 移転	162
11-3-6. 先使用	162
11-3-7. 審判	162

1. 商標制度

1-1. 知的財産法と商標法

1-1-1. 知的財産法

知的財産法とは、財産的価値を有する情報である知的財産の保護と利用に関して規定する法の総称である。情報は有体物とは異なり同時利用が可能であり、他人の利用により財産的価値が滅失する。これによって創作意欲の減退や商品開発の停滞、ひいては営業努力の欠如や商業秩序の崩壊に至る。ここに法的保護の必要性が存する。

1-1-2. 分類

知的財産法の分類を表 1 に示す。知的財産法の分類としては、1)産業財産法と著作権法、2)創作法と標識法、3)権利付与法と行為規整法の三通りが考えられる。商標法は、上記 1)の分類において産業財産法に、上記 2)の分類において標識法に、上記 3)の分類において権利付与法に属する法律である。

表 1 知的財産法の分類

分類	1)産業財産法と著作権法		2)創作法と標識法	3)権利付与法と行為規整法	
知的財産法	著作権法		創作法	権利付与法	
	産業財産法 (広義)	産業財産法(狭義) 産業財産権法			特許法
					実用新案法
			意匠法		
	不正競争防止法(一部)	商標法	標識法	行為規整法	

1-2. 商標の機能

商標とは自社の商品や役務を他社の商品や役務と区別するために用いる標識である。従って、自他商品役務識別力を備えていなければならない。ここで「標識」とはマークのことを、「役務」とはサービスのことをいう。自他商品役務識別力から、出所表示機能・品質保証機能・宣伝広告機能が生まれる。

出所表示機能とは、商標をみればどこの会社の商品や役務であるかがわかる機能である。品質保証機能とは、その商標が使用をされた商品や役務は一定の品質を有していると期待させる機能である。宣伝広告機能とは、その商標が使用をされた商品を購入したい、あるいはその商標が使用をされた役務を受けてみたいと思わせる機能である。

ただし、これらの機能は商標を登録したから生まれるのではなく、その商標を使用してよりよい商品や役務を継続して提供することにより築かれる。それが、ブランドを育てるということである。そして、そのようにして育てられたブランドは企業にとっての貴重な無形の資産となる。商標制度はその手助けをする。

1-3. 商標法の目的

1-3-1. 目的

商標とは自己の商品又は役務を他人のそれと区別するための標識であつて、商標の使用をすることにより事業者の営業努力によって獲得された信用がこれに化体するものである。このような商標の他人による無断使用を許すことは商標に化体した信用へのただ乗りを許すことにほかならない。そこで、商標法は商標を保護することにより事業者の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする(商標 1 条)。

1-3-2. 登録主義

我が国の商標法は、登録主義を採用する。従つて、現在使用をしている場合はもちろん、現在使用はしていなくても将来使用をする意思があれば商標登録を受けることができる(商標 3 条 1 項柱書)。これに対して、使用主義は現在使用をしていることが登録の要件となる。

1-4. 商標法の概要

1-4-1. 商標

「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、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、音その他政令で定めるものであつて、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、又は業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものをいう(商標2条1項)。

商標には、文字・図形・記号・立体的形状・色彩とこれらの結合の他に色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の商標がある。

1-4-2. 登録要件

商標登録を受けるためには、商標登録出願に係る商標が自他商品役務識別力(商標3条)を有するとともに公益的私益的不登録事由(商標4条)に該当しないことが求められる。前者は積極要件、後者は消極要件と考えられる。

商標登録出願は、その商標をどのような商品又は役務に使用をするかを指定して行う。これを指定商品又は指定役務という。自他商品役務識別力を有しない商標の具体例を表2に示す。

表2 自他商品役務識別力を有しない商標

分類	具体例
1)普通名称	パーソナルコンピュータに「パソコン」
2)慣用商標	清酒に「正宗」 弁当に「幕の内」
3)産地・品質等の表示のみからなる商標*	コーヒーに「GEORGIA」 ¹ 発泡酒に「本生」 ²
4)ありふれた氏又は名称*	「鈴木商店」
5)極めて簡単かつありふれた標章*	「AB」
6)その他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標	「お弁当にもう一品」

*使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至った場合には商標登録を受けることができる。

指定商品又は指定役務の 1)普通名称、2)慣用商標は自他商品役務識別力を有しない

¹ 最判昭和61年1月23日判時1186号131頁〔GEORGIA事件〕。

² 知財高判平成19年3月28日判時1981号79頁〔本生事件〕。

から商標登録を受けることができない。また、3)産地・品質等の表示のみからなる商標、4)ありふれた氏又は名称、5)極めて簡単かつありふれた標章も商標登録を受けることができないが、これらについては、使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至った場合には商標登録を受けることができる(商標 3 条 2 項)。6) その他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標も商標登録を受けることができない(商標 3 条 1 項各号)。

自他商品役務識別力(商標 3 条)を有する商標であっても、公益的私益的不登録事由(商標 4 条)に該当する商標は、商標登録を受けることができない。公益的不登録事由として、公的機関等の表示と同一又は類似の商標、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標等がある。私益的不登録事由として、他人の氏名・名称、肖像等を含む商標、他人の先願登録商標と同一又は類似の商標等がある。

1-4-3. 商標登録出願

商標登録出願は、その商標をどのような商品又は役務に使用するかを指定して行う。これを指定商品又は指定役務という(商標 5 条 1 項 3 号)。

審査官は、商標登録出願が拒絶の理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(商標 15 条)。その際には、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(商標 15 条の 2)。

一方、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない(商標 16 条)。政令で定める期間は 1 年である。

審査の平準化を期すため、審査は商標審査基準に基づいて運用される。拒絶をすべき旨の査定に不服のある商標登録出願人は拒絶査定不服審判を請求することができる(商標 44 条)。査定とは、審査の結論のことをいう。なお、商標法には、審査請求の制度は存在しない。

1-4-4. 登録異議の申立て

何人も、商標掲載公報の発行の日から 2 月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が所定の理由のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる(商標 43 条の 2)。

登録異議の申立てについての審理及び決定は、3 人又は 5 人の審判官の合議体が行い、その商標登録を取り消すべき旨の決定又は維持すべき旨の決定をする。その商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない(商標 43 条の 3)。一方、その商標登録を取り消すべき旨の決定にする対する訴えは知的財産高等裁判所の専属管轄である(商標 63 条 1 項)。

1-4-5. 審判

商標法には 8 種類の審判が規定される。すなわち、査定系の審判として、拒絶査定に対する審判である拒絶査定不服審判(商標 44 条)、補正の却下の決定に対する審判である補正却下不服審判(商標 45 条)がある。

また、当事者系の審判として、商標登録の無効の審判である商標登録無効審判(商標 46 条)、商標登録の取消しの審判である不使用取消審判(商標 50 条)、商標権者による不正使用取消審判(商標 51 条)、移転による不正使用取消審判(商標 52 条の 2)、使用権者による不正使用取消審判(商標 53 条)、代理人等による不当登録取消審判(商標 53 条の 2)がある。

中でも重要な審判は、拒絶査定不服審判、商標登録無効審判、不使用取消審判である。審決に対する訴えは知的財産高等裁判所の専属管轄である(商標 63 条 1 項)。

1-4-6. 商標権侵害

商標権は、設定の登録により発生する(商標 18 条 1 項)。商標権の存続期間は設定の登録の日から 10 年であるが、更新登録の申請により何回でも更新することができる(商標 19 条)。これにより、特許権等と異なり半永久的に権利を維持することができる。商標は、商標権者の商品や役務に対する信用が蓄積されてこそ価値のあるものになる。従って、商標権が 10 年で消滅してしまっは意味がない。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標 25 条)。また、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は商標権を侵害するものとみなされる(商標 37 条 1 号)。

商標権侵害の概念を表 3 に示す。商標権侵害が成立するためには、商品又は役務が同一又は類似であり、かつ商標もまた同一又は類似である必要がある。

表 3 商標権侵害

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は役務	同一	商標 25 条	商標 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標 37 条 1 号後段	商標 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

商標権者は、指定商品又は指定役務について、登録商標を独占的に使用することができる。また、登録商標と類似する商標の使用をやめさせることができる。商標権者が登録商標を独占的に使用できる範囲を専用権の範囲という。これに対して、登録商

標と類似する商標の使用をやめさせることができる範囲を禁止権の範囲という。表 3 においては、商品又は役務が同一で商標も同一の範囲が専用権の範囲である。また、商品又は役務と商標のいずれか又は両方が類似の範囲が禁止権の範囲である。専用権と禁止権の概念を図 1 に示す。

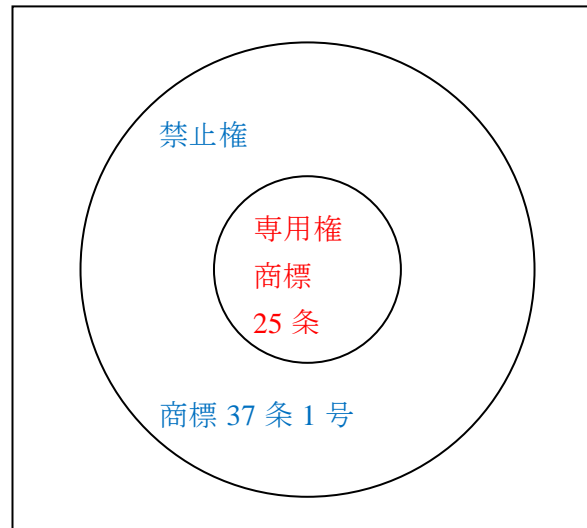


図 1 専用権と禁止権

商標に商標権者の商品や役務に対する信用を蓄積していくためには、他人に邪魔されることなく同じ商標の使用を続けることが重要である。これが専用権の範囲である。一方、禁止権の範囲は、商標権者が積極的に使用をすべき範囲ではなく、他人による登録商標と類似する商標の使用をやめさせることができれば十分である。また、商標権者が禁止権の範囲の商標、つまり登録商標に類似した商標の使用をすると商標の画一性が失われてしまう。これは、ブランドの構築にあたってマイナスの効果しか生まれない。従って、商標権者も禁止権の範囲での商標の使用は避けるべきである。

このように商標権の効力は、指定商品又は指定役務が同一又は類似の範囲に限られる。指定商品又は指定役務とまったく異なる商品又は役務について、登録商標と同一又は類似の商標の使用をされても商標権の効力の範囲外のためやめさせることはできない。ただし、このような事態に対処するために防護標章という制度が設けられている。

なお、侵害行為に対する一定の予備的行為は、侵害とみなす行為である間接侵害行為とされている(商標 37 条 2 号～8 号)。

商標権を侵害された商標権者に対する救済として、差止請求(商標 36 条)と損害賠償請求(民 709 条)がある。他人の商標権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される(商標 39 条・特許 103 条)。

商標権の利用について、専用使用権(商標 30 条)の設定と通常実施権(商標 31 条)の許諾がある。特許法や意匠法においては専用実施権、通常実施権とよばれるが、商標法においては専用使用権、通常使用権とよばれる。

1-5. 条約

知的財産に関する重要な条約として、パリ条約(工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日のパリ条約)と TRIPs 協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)がある。一方、商標に関する重要な条約として、マドリッド協定議定書(標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された議定書)、商標法条約、ニース協定(標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定)がある。

マドリッド協定議定書は世界知的所有権機関(WIPO)に備えられた国際登録簿に商標の登録を行うものであり、商標に関する国際登録条約といえることができる。

2. 商標の使用

2-1. 商標

「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、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、音その他政令で定めるものであつて、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、又は業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものをいう(商標 2 条 1 項)。

商標には、文字・図形・記号・立体的形状・色彩とこれらの結合の他に色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の商標がある。色彩のみ・音・動き・ホログラム・位置の商標は平成 26 年改正によって新たに導入されたので「新しいタイプの商標」とよばれることがある

商標法 2 条 1 項に現れる用語について「業として」とは、一定の目的のために反復継続して行うことである。営利目的を要しない。「生産」には、第一次産業、第二次産業を含む。「証明」とは、品質等を保証することである。「譲渡」とは、商品を他人に移転することである。「提供」とは、役務を他人に提供することである。

商標とは、商品又は役務について使用をする標章である。役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる(商標 2 条 2 項)。従来、小売及び卸売は役務に含まれなかった。顧客が支払う金銭は商品に対する対価であると解されるからであるが、平成 18 年改正によって小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が役務に含まれるようになった。

2-2. 商標の種類

2-2-1. 構成による分類

新しいタイプの商標を除く従来の商標を構成によって分類すると、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標に分けられる。これらの商標の例を図 2～6 に示す。



図 2 文字商標の例(商標登録第 1081800 号、商標登録第 4766195 号)

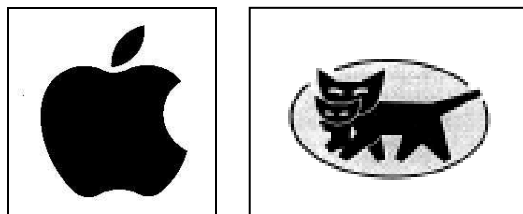


図 3 図形商標の例(商標登録第 2173459 号、商標登録第 3085606 号)

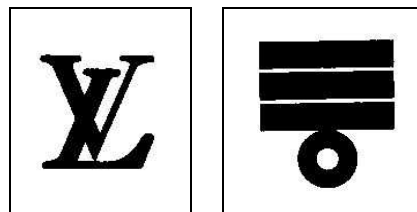


図 4 記号商標の例(商標登録第 1419883 号、商標登録第 1461726 号)

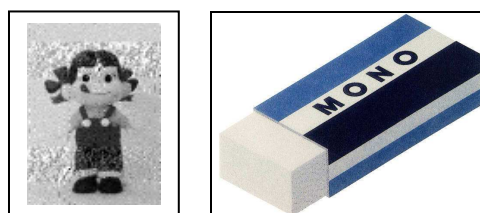


図 5 立体商標の例(商標登録第 4157614 号、商標登録第 4170038 号)

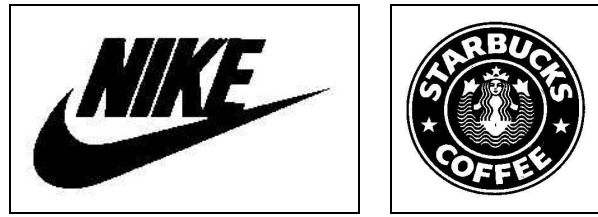


図 6 文字と図形の結合商標の例(商標登録第 1517133 号、商標登録第 2255194 号)

2-2-2. 新しいタイプの商標

平成 26 年改正により、新しいタイプの商標として、色彩のみ、音、動き、ホログラム、位置の商標が新たに保護の対象に加えられた。これらの商標は欧米等においては既に保護されていたものであるが、我が国においては、平成 27 年 4 月から商標登録出願が可能になった。

色彩のみからなる商標には、単色と色彩の組合せ及び商品等における位置を特定するものが存在する。色彩のみからなる商標の例を図 7 に示す。図 7 の左列に色彩のみからなる商標のうち単色のもの、同じく中央列に色彩のみからなる商標のうち色彩の組合せによるもの、同じく右列に色彩のみからなる商標のうち商品等における位置を特定するものの例を示す。

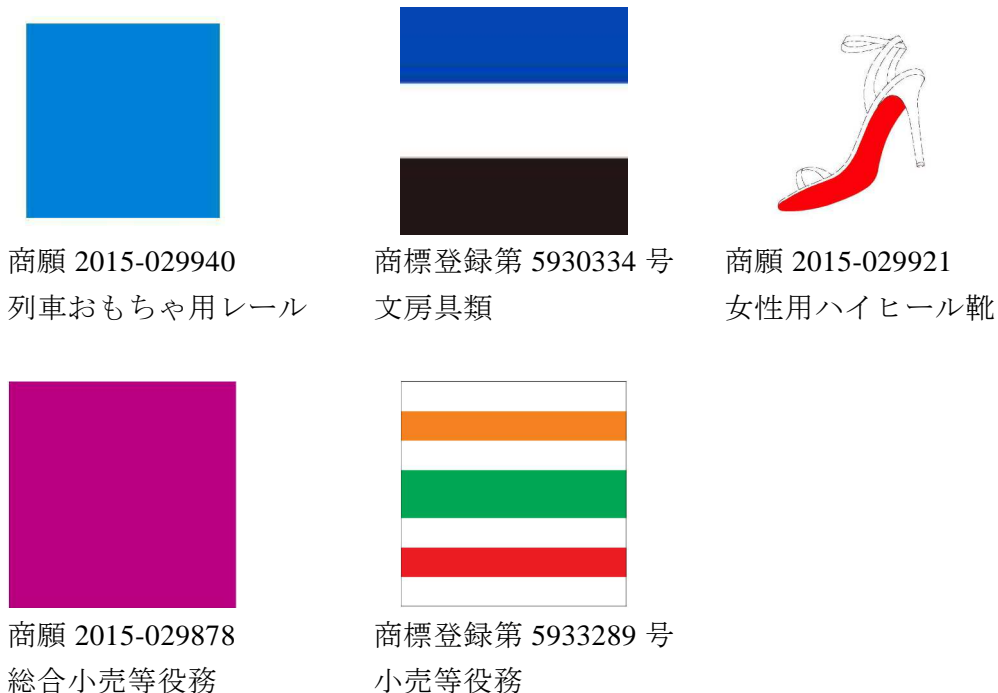


図 7 色彩のみからなる商標の例

音の商標には、言語的要素を含む音の商標と音楽的要素のみからなる音の商標が存在する。言語的要素を含む音の商標の例を図 8 に、音楽的要素のみからなる音の商標の例を図 9 にそれぞれ示す。



本商標は、「おーいお茶」という人の音声が聞こえる構成となっており、全体で4秒の長さである。

商標登録第 5805757 号
茶、茶飲料

図 8 言語的要素を含む音の商標の例



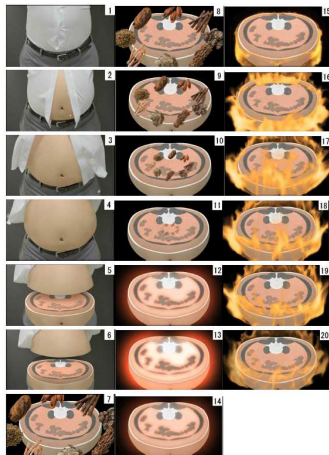
商標登録第 5985746 号
薬剤



商標登録第 5985747 号
マイクロプロセッサ

図 9 音楽的要素のみからなる音の商標の例

動きの商標には、CM や映画のオープニングに用いられる動画が多いが、カニ料理店の「かに看板」の動きのように物の動きについても商標登録出願がされている(商願 2016-036357 号)。動きの商標の例を図 10 に示す。



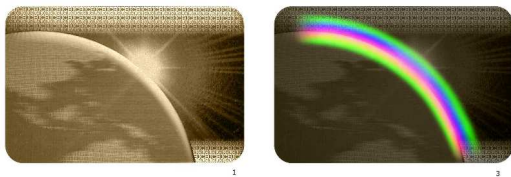
商標登録第 5804303 号
薬剂等



商標登録第 5805759 号
映画等の興行の企画又は運営

図 10 動きの商標の例

ホログラムの商標には、クレジットカードやギフトカードに用いられるホログラムが多い。ホログラムの商標の例を図 11 に示す。



商標登録第 5908592 号
クレジットカード利用者に代わってする
支払代金の清算

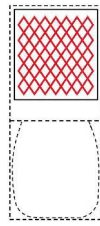


商標登録第 5804315 号
ギフトカードの発行
及びこれに関する情報の提供

図 11 ホログラムの商標の例

位置の商標とは、商品又は商品の包装の特定の位置に特定の標章を設けるものである。位置の商標の例を図 12 に示す。図 12 の商標登録第 5960200 号においては、赤い太線からなる網の目状の図形が特定の標章であり、同じく商標登録第 5995042 号においては、被服の左腕上部に付された図形が特定の標章に当たる。

色彩のみからなる商標のうち商品等における位置を特定するものと位置の商標とは、前者が商品又は商品の包装の特定の位置に特定の色彩を付すものであるのに対して、後者は商品又は商品の包装の特定の位置に特定の標章を設けるものである点において相違する。



商標登録第 5960200 号
マヨネーズソース



商標登録第 5995042 号
ダウンジャケット等

図 12 位置の商標の例

2-2-3. 機能による分類

商標を機能によって分類すると、商品を識別するための標識として使用をする商標である商品商標(商標 2 条 1 項 1 号)と、役務を識別するための標識として使用をする商標である役務商標(同 2 号)に分けられる。役務商標は、サービスマークともよばれる。

2-2-4. 主体による分類

「主体」とは商標権者のことをいう。これに対して「客体」とは登録商標のことをいう。

商標を主体となる商標権者によって分類すると、事業者が商標権者となり得る通常の商標、一般社団法人等が商標権者となり得る団体商標(商標 7 条)、事業協同組合等が商標権者となり得る地域団体商標(商標 7 条の 2)に分けられる。なお、団体商標と地域団体商標において、実際にその商標の使用をするのは団体の構成員である。

団体商標は、主に品質保証的な機能を有する。地域団体商標は、地域ブランドの保護を目的とする文字商標である。

2-3. 商品と役務

2-3-1. 商品

商標法における「商品」とは、市場において商取引の対象となり得る流通性・代替性を有する物をいう。

商品には、電子情報財等の無体物を含む。電子書籍、ダウンロードできるプログラム等は電子情報財である。一方、株券、国債、社債等の有価証券は含まない。なお、証券会社による有価証券の売買仲介は役務である。

また、気体・液体は容器に充填することによって商品となる。なお、ガス事業、水道事業、ガソリンスタンド等、気体・液体そのものの供給は役務である。

不動産が商品であるか否かについては争いがあるが(東京地判平成 11 年 10 月 21 日判時 1701 号 152 頁〔ヴィラージュ事件〕、東京高判平成 12 年 9 月 28 日判タ 1056 号 275 頁〔ヴィラージュ事件〕)、特許庁はこれを商品には含まれないものと扱う(商標審査基準第 1-5-4)。

ここで、「流通性」とは、市場において商取引の対象となり得ることであり、「代替性」とは、同質の物が多数供給されていることをいう。

レストラン等において提供される料理等は流通性を有しない。一方、テイクアウトの料理等は流通性を有する。一品ものである書画や骨董品は代替性を有しない。商品には、最終製品の他に商取引の対象となる半製品や部品等も含む。ただし、宣伝広告用の物、販売促進用の物、いわゆるノベルティグッズは含まない。

2-3-2. 役務

「役務」とは、他人のために提供する労務又は便益であって、商取引の対象となりうるものをいう。

役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる(商標 2 条 2 項)。小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益とは、例えば品揃え・陳列・商品説明・試用・包装等である。

小売等役務は、さらに総合小売等役務と特定小売等役務に分けられる。総合小売等役務とは、衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の役務をいう。特定小売等役務とは、特定の種類の商品のみを取り扱う小売又は卸売の役務をいう。

2-4. 商標の使用

2-4-1. 総論

商標の「使用」は、商標法 2 条 3 項に規定されている。商標の使用に該当する行為(商標 2 条 3 項)を表 4 に示す。

表 4 商標の使用に該当する行為(商標 2 条 3 項)

条	項	号	規定内容	対象
2 条	3 項	1 号	標章を付する行為	商品
		2 号	譲渡等する行為	商品
		3 号	標章を付する行為	役務
		4 号	役務を提供する行為	役務
		5 号	展示する行為	役務
		6 号	役務の提供に係る物に標章を付する行為	役務
		7 号	映像面に標章を表示して役務を提供する行為	役務
		8 号	広告等に標章を付して展示等する行為	商品役務
		9 号	音の標章を発する行為	商品役務
		10 号	政令委任	未定

2-4-2. 商品についての使用

商品についての使用の第一に、商品又は商品の包装に標章を付する行為(商標 2 条 3 項 1 号)が挙げられる。商品・包装、ラベル・タグ等に商標を付す行為である。商品又は包装の形状を立体商標と同じにする行為もこれに含まれる(商標 2 条 4 項 1 号)。また、プログラムの画面に商標を表示する行為もこれに含まれる。

第二に、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、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、又は電気通信回線を通じて提供する行為(商標 2 条 3 項 2 号)が挙げられる。

2-4-3. 役務についての使用

役務についての使用の第一に、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為(商標 2 条 3 項 3 号)が挙げられる。運輸業における車両、金融業における預金通帳、飲食業における食器等に商標を付する行為である。役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する建物の形状を立体商標と同じにする行為もこれに含まれる(商標 2 条 4 項 1 号)。

第二に、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付した

ものを用いて役務を提供する行為(商標 2 条 3 項 4 号)が挙げられる。コーヒーショップにおいて、役務の提供を受ける者が利用するコーヒーカップに商標を付し、そのコーヒーカップにコーヒーを入れて提供する行為等である。

第三に、役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為(商標 2 条 3 項 5 号)が挙げられる。コーヒーショップにおいて、役務を提供する者が利用するコーヒーメーカーに商標を付して展示する行為、コーヒーショップにおいて、役務の提供を受ける者が利用するコーヒーカップに商標を付し、そのコーヒーカップを展示する行為等である。

第四に、役務の提供に当たりその提供を受ける者のその役務の提供に係る物に標章を付する行為(商標 2 条 3 項 6 号)が挙げられる。顧客の所有する物に標章を付す行為である。クリーニング後の衣類に付すラベルに商標を付す行為、車検後の車に車検業者のステッカーを貼る行為等である。

第五に、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(商標 2 条 3 項 7 号)が挙げられる。電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供とは、テレビ放送やインターネットのような電気通信回線を用いた情報の提供等をいう。テレビ放送の映像面右上には放送事業者のロゴ等が表示される。インターネットを用いた情報の提供を行うホームページの左上には情報を提供する事業者のロゴ等が表示されることが多い。

2-4-4. 商品役務についての使用

商品役務に共通する使用について、商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(商標 2 条 3 項 8 号)が挙げられる。

広告には、印刷物、放送、電磁的方法による提供を含む。印刷物からは、名刺・社用封筒等が除かれるが、取扱商品や取扱役務が併記されている場合はこの限りではない。取引書類とは、商品について、カタログ・見積書・注文書・請求書・納品書・領収書等であり、役務について、通帳・乗車券・入場券等である。

2-4-5. 音の商標の使用

音の標章にあつては、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為(商標 2 条 3 項 9 号)も商標の使用に該当する。映画 DVD の店頭デモ、映画の上映等において冒頭に再生される音等を想定している。

2-4-6. 標章を付すること

標章を付することには、商品等を標章の形状とすること(商標 2 条 4 項 1 号)が含まれる。商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることである。なお、商標法 2 条 4 項 1 号の適用は立体

商標に限られるものではない。

また、音の商標について標章を付することには、記録媒体に音の標章を記録すること(商標 2 条 4 項 2 号)が含まれる。電子機器の記録媒体に記録された起動音等や店頭等での再生を目的とする商品広告用 DVD に音の商標を記録すること等を想定している。

3. 登録要件

3-1. 総論

商標権は、設定の登録により発生する(商標 18 条 1 項)。特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない(商標 14 条)。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、商標登録を受けることができる(商標 3 条 1 項柱書)。しかし、自他商品役務識別力を有しない商標(商標 3 条 1 項各号)に該当する商標は、商標登録を受けることができない。ただし、自他商品役務識別力を有しない商標である商標法 3 条 1 項 3 号・4 号・5 号に該当する商標であって、使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至ったものについては商標登録を受けることができる。

しかし、自他商品役務識別力を有しない商標に該当しない商標、自他商品役務識別力を獲得するに至った商標のいずれであっても、公益的又は私益的事由によって商標登録を受けることができない商標(商標 4 条 1 項各号)に該当する場合は、商標登録を受けることができない。

3-2. 使用をする商標(商標 3 条 1 項柱書)

3-2-1. 使用をする商標とは

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、商標登録を受けることができる(商標 3 条 1 項柱書)。使用をする商標とは、現に使用をしている商標、又は現に使用はしていないが使用をする意思を有する商標である。

3-2-2. 自己の業務に係る商品又は役務についてとは

自己の業務に係る商品又は役務についてとは、自他商品役務識別力を登録要件とするところからの当然の要請である。ただし、商標登録出願時における証明は不要である。なお、登録商標の使用許諾は許されるが(商標 30 条・31 条)、商標権者に管理責任(商標 53 条)がある。

自己の業務には、商標登録出願人本人の業務に加え、商標登録出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務が含まれる(商標審査基準第 1-二-1)。

例外として、団体商標(商標 7 条)及び地域団体商標(商標 7 条の 2)がある。権利者は団体であるが、実際にその商標の使用をするのは団体の構成員である。

3-3. 自他商品役務識別力(商標 3 条 1 項)

3-3-1. 総論

自他商品役務識別力を有しない商標(商標 3 条 1 項各号)に該当する商標は、商標登録を受けることができない。自他商品役務識別力を有しない商標(商標 3 条 1 項)を表 5 に示す。表 5 において「2 項適用」とは商標法 3 条 2 項の適用がある旨を、「商品役務」とは指定商品又は指定役務との関係がある旨を、「普通」とは普通に用いられる方法で表示するとの限定がある旨をそれぞれ示す。

表 5 自他商品役務識別力を有しない商標(商標 3 条 1 項)

条	項	号	規定内容	2 項 適用	商品 役務	普通
3 条	1 項	1 号	普通名称		○	○
		2 号	慣用商標		○	
		3 号	記述的表示	○	○	○
		4 号	ありふれた氏又は名称	○		○
		5 号	極めて簡単で、かつ、ありふれた標章	○		
		6 号	(総括規定)需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標。			

商標法 3 条 1 項各号に掲げられた商標は、自他商品役務識別力、独占適応性のいずれか又は両方を欠く(最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁〔ワイキキ事件〕)。ここで「独占適応性」とは、私人による独占になじむか否かということである。

商標法 3 条 1 項 3 号～5 号に該当する商標であって、独占適応性は認められるが自他商品役務識別力を有しない商標については、使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至った場合に限り商標登録を受けることができる(商標 3 条 2 項)。

自他商品役務識別力の有無に関する判断時は、査定時又は審決時である。なお、審決とは審判の結論のことであるが、ここでは拒絶査定不服審判の結論をいう。

3-3-2. 普通名称(商標 3 条 1 項 1 号)

商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない(商標 3 条 1 項 1 号)。

その商品又は役務の取引者において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っている場合には、商品又は役務の普通名称に該当する。商品又は役務の一般的な名称には、略称や俗称等も含まれる(商標審査基準第 1-三-1)。なお、地理

的には、一地方において普通名称となっていれば足りる(大阪地判平成 11 年 3 月 25 日平成 8 年(ワ)第 12855 号〔しろくま事件〕)。

普通名称に該当するか否かは、商品又は役務との関係によって決まる。例えば、「菓子」という商品について「キャンディ」という商標は識別力を有しない。キャンディの包装に「キャンディ」と表記されていても、それは A 社のキャンディなのか B 社のキャンディなのか識別することができない。「キャンディ」は、お菓子の種類のうちの一つであり普通名称であるからである。

一方、「文房具」という商品について「キャンディ」という商標は、他の登録要件を満たした場合、商標登録を受けることができる可能性がある。「キャンディ」と表記された文房具であれば、他社の文房具と区別することができるからである。

その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しない(商標審査基準第 1-3-2)。

3-3-3. 慣用商標(商標 3 条 1 項 2 号)

その商品又は役務について慣用されている商標は、商標登録を受けることができない(商標 3 条 1 項 2 号)。

慣用されている商標とは、同業者間において一般的に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいう。例えば、「清酒」という商品について「正宗」という商標、「婚礼の執行」という役務について「赤色及び白色の組合せ」という色彩のみからなる商標、「焼き芋」という商品について「石焼き芋の売り声」という音の商標を挙げることができる(商標審査基準第 1-4-1)。

3-3-4. 記述的表示(商標 3 条 1 項 3 号)

その商品又は役務に係る記述的表示を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない(商標 3 条 1 項 3 号)。

記述的表示とは、商品について、産地・販売地・品質・原材料・効能・用途・商品又は包装の形状・生産又は使用の方法又は時期・その他の特徴・数量・価格をいう。また、役務について、提供の場所・質・提供の用に供する物・効能・用途・態様・提供の方法又は時期・その他の特徴・数量・価格をいう。

商標法 3 条 1 項 3 号に掲げる商標が商標登録を受けることができないとされているのは、特定人による独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品役務識別力を欠くことによる(最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁〔ワイキキ事件〕)。

商品の産地・販売地は、その地域がその商品の産地・販売地として広く知られたものであるために、その産地・販売地について誤認を生じさせるおそれのあるものに限定されるものではなく、その商品がその地域において生産され、又は販売されている

であろうと一般に認識されることをもって足りる(上記〔ワイキキ事件〕、最判昭和 61 年 1 月 23 日判時 1186 号 131 頁〔GEORGIA 事件〕)。

商品の品質に関して、「ビール風味の麦芽発泡酒」という商品について「本生」という商標は、単に商品の品質を表示したものと認識される(知財高判平成 19 年 3 月 28 日判時 1981 号 79 頁〔本生事件〕)。

なお、「コクナール」「スグレータ」「とくべつ」「うまーい」「早ーい」等のように商標が長音符号を用いて表示されている場合は、長音符号を除いて考察する(東京高判昭和 59 年 1 月 30 日昭和 56 年(行ケ)第 138 号〔スベラーヌ事件〕)。一方、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、記述的表示に該当しない(東京高判昭和 42 年 7 月 6 日昭和 38 年(行ナ)第 55 号〔サークライン事件〕、東京高判平成 12 年 12 月 5 日平成 12 年(行ケ)第 210 号〔カライーカ事件〕、商標審査基準第 1-5-1)。

また、「書籍」という商品について「商標法」という商標、「録音済みのコンパクトディスク」という商品について、「クラシック音楽」という商標は、商品の内容を表示するものであって、商品の品質を表示するものと判断する。一方、新聞・雑誌等の定期刊行物の題号については、この限りではない(商標審査基準第 1-5-3)。

商品若しくは包装の形状又は役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識される商標は、その商品の「形状」又はその役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断する。商品若しくは包装の形状又は役務の提供の用に供する物の形状の一部と認識される場合も同様である(商標審査基準第 1-5-4)。

なお、コーラ飲料のリターナブル瓶は指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるが、長年にわたる使用・大量の販売実績・多大の宣伝広告・アンケート調査により自他商品識別機能を獲得するに至ったとされた。従って、後述する商標法 3 条 2 項により商標登録を受けることができる(知財高判平成 20 年 5 月 29 日判時 2006 号 36 頁〔コカ・コーラ事件〕)。

商品が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、商標法 3 条 1 項 3 号に該当すると判断する。商品が通常有する色彩には、通常使用されてはいないが、使用され得る色彩が含まれる(商標審査基準第 1-5-7)。

商品が通常発する音又は役務の提供にあたり通常発する音を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、原則として、商標法 3 条 1 項 3 号に該当すると判断する(商標審査基準第 1-5-8)。

3-3-5. ありふれた氏又は名称(商標 3 条 1 項 4 号)

ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない(商標 3 条 1 項 4 号)。

「氏」とは自然人の姓をいう。自然人の氏名には自他商品役務識別力が認められる。「名称」とは法人の表示をいう。

「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するものをいう。著名な地理的名称・ありふれた氏・業種名等やこれらを結合したものに、商号や屋号に慣用的に付される文字や会社等の種類名を表す文字等を結合したものは、

原則として、「ありふれた名称」に該当すると判断する(商標審査基準第 1-六-1)。

3-3-6. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標 3 条 1 項 5 号)

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない(商標 3 条 1 項 5 号)。なお、ローマ字の 2 字を「&」で連結したものやモノグラム等については「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当しない(商標審査基準第 1-七-3)。

3-3-7. 総括規定(商標 3 条 1 項 6 号)

商標法 3 条 1 項 1 号～5 号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、商標登録を受けることができない。

商標法 3 条 1 項 6 号に該当する商標として、「メートル」「グラム」「Net」「Gross」等の単位等を表示する商標、「平成」「HEISEI」等の現元号を表示する商標、国内外の地理的名称を表示する商標、小売等役務における取扱商品の産地等を表示する商標、地模様からなる商標、店舗又は事務所の形状からなる商標、スナック「さくら」「愛」「純」「ゆき」「ひまわり」「蘭」等や喫茶「オリーブ」「フレンド」「ひまわり」「たんぽぽ」等の店名として多数使用されている商標が挙げられる(商標審査基準第 1-八-3～9)。

なお、国内外の地理的名称を表示する商標を記述的表示ととらえれば、商標法 3 条 1 項 3 号に該当する。一方、小売等役務における取扱商品の産地等を表示する商標は、商標法 3 条 1 項 3 号の記述的表示に該当しない。地模様からなる商標については、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情を考慮する(商標審査基準第 1-八-7)。

商標登録出願に係る商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、商標法 3 条 1 項 6 号に該当しないと判断する(商標審査基準第 1-八-2)。

いわゆるキャッチフレーズの拒絶例として、「習う楽しさ教える喜び」「新しいタイプの居酒屋」等が挙げられる(東京高判平成 13 年 6 月 28 日平成 13 年(行ケ)第 45 号〔習う楽しさ教える喜び事件〕、知財高判平成 19 年 11 月 22 日平成 19 年(行ケ)第 10127 号〔新しいタイプの居酒屋事件〕)。また、登録例として、商標登録第 5227489 号「Innovation for Tomorrow」、商標登録第 5332245 号「自然と健康を科学する」等が挙げられる。

色彩のみからなる商標は、商標法 3 条 1 項 2 号・3 号に該当するもの以外は、原則として、同 6 号に該当すると判断する(商標審査基準第 1-八-10)。

音の商標を構成する音の要素又は言語的要素のいずれかが商標法 3 条 1 項 6 号に該当しない場合、その音の商標は同号に該当しない。ここで、音の要素とは、音楽的要素及び自然音等をいう。

一方、自然音を認識させる音、需要者にクラシック音楽・歌謡曲・オリジナル曲等

の楽曲としてのみ認識される音、商品又は役務の魅力を上させるにすぎない音、需要者の注意を喚起したり、印象付けたり、効果音として使用される音、役務の提供の用に供する物が発する音等のような音の要素のみからなる音の商標については、原則として、商標法3条1項6号に該当する(商標審査基準第1-八-11)。

3-4. 自他商品役務識別力の獲得(商標 3 条 2 項)

その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものであれば、商標法 3 条 1 項 3 号～5 号に該当するものであっても商標登録を受けることができる(商標 3 条 2 項)。ただし、商標登録出願に係る商標及び指定商品又は指定役務と、実際に使用をされている商標及び商品又は役務とが同一性を損なわないものと認められる場合に限られる。

商標法 3 条 2 項の適用が肯定された裁判例として、東京高判平成 14 年 1 月 30 日判タ 1089 号 272 頁〔角瓶文字商標事件〕が挙げられる。上記〔角瓶文字商標事件〕においては、「角瓶」の文字よりなる本願商標が、標章として独立して指定商品「角型瓶入のウイスキー」に使用され、自他商品識別機能を備えるに至ったものと認められるとされた。

一方、商標法 3 条 2 項の適用が否定された裁判例として、東京高判平成 15 年 8 月 29 日平成 14 年(行ケ)第 581 号〔角瓶立体商標事件〕が挙げられる。上記〔角瓶立体商標事件〕においては、ウイスキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形狀であるということとはできず、使用に係る本件ウイスキー瓶の立体的形状それ自体は、独立して、自他商品識別力を有するものではないとされた。

商標法 3 条 2 項の適用が肯定されるためには、その商標が、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されていなければならないが、その際、1)出願商標の構成及び態様、2)商標の使用態様、使用数量、使用期間及び使用地域、3)広告宣伝の方法、期間、地域及び規模、4)出願人以外の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況、5)商品又は役務の性質その他の取引の実情、6)需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果が考慮される(商標審査基準第 2-2)。

ただし、審査官が職権において調査するわけではない。商標が使用により識別力を獲得するに至ったか否かは商標登録出願人が主張立証する必要がある。

3-5. 商標登録を受けることができない商標(商標 4 条 1 項)

3-5-1. 総論

自他商品役務識別力を有するという登録要件を満たしたとしても、公益的私益的不登録事由に該当しないという登録要件(商標 4 条 1 項)を満たさなければ商標登録を受けることができない。

公益的私益的不登録事由に該当する商標(商標 4 条 1 項)を表 5 に示す。表 6 において「商品役務」とは指定商品又は指定役務との関係がある旨を、「公益私益」とは公益的不登録事由と私益的不登録事由の別を、「両時判断」とは後述する判断時の例外規定(商標 4 条 3 項)の適用の有無をそれぞれ示す。

なお、商標法 4 条 1 項 13 号は、削除され欠番である。

表 6 公益的私益的不登録事由に該当する商標(商標 4 条 1 項)

条	項	号	規定内容	商品 役務	公益 私益	両時 判断	
4 条	1 項	1 号	国旗等		公		
		2 号	パリ条約の同盟国等の記章		公		
		3 号	国際機関を表示する標章		公		
		4 号	赤十字の標章等		公		
		5 号	監督用又は証明用の印章又は記号	○	公		
		6 号	国等を表示する標章		公		
		7 号	公序良俗を害するおそれがある商標		公		
		8 号	他人の肖像等を含む商標		私	○	
		9 号	博覧会等の賞と同一又は類似の標章		公		
		10 号	他人の周知商標	○	私	○	
		11 号	他人の登録商標	○	私		
		12 号	他人の登録防護標章	○	私		
		13 号	(削除)消滅後1年以内の他人の商標				
		14 号	品種の名称等	○	私		
		15 号	混同を生ずるおそれがある商標		私	○	
		16 号	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標	○	公		
		17 号	ぶどう酒等の産地を表示する標章	○	私	○	
		18 号	商品等が当然に備える特徴	○	公		
		19 号	不正の目的をもって使用をするもの		私	○	

3-5-2. 国旗等(商標 4 条 1 項 1 号)

国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 1 号)。

「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限る。また「外国」には、我が国が承認していない国を含む。商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国旗に類似するものとする(商標審査基準第 3-二-1・2)。菊花紋章に類似する商標に係る裁判例として、東京高判昭和 56 年 8 月 31 日昭和 55 年(行ケ)第 211 号〔博士事件〕が挙げられる。

3-5-3. パリ条約の同盟国等の記章(商標 4 条 1 項 2 号)

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 2 号)。パリ条約第 6 条の 3(1)(a)の要請による。

経済産業大臣によって指定されたアメリカ合衆国の記章を図 13 に示す。

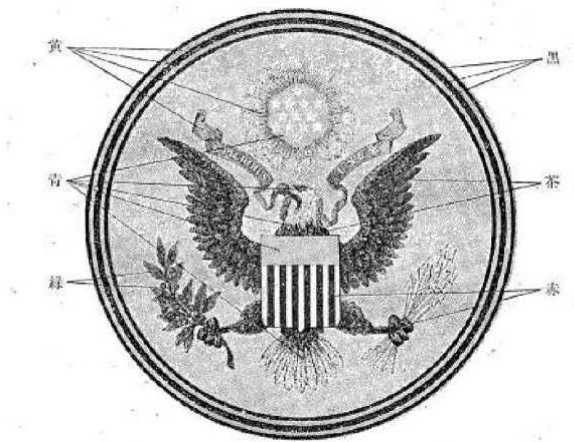


図 13 アメリカ合衆国の記章(通商産業省告示昭和 51 年第 356 号)

3-5-4. 国際機関を表示する標章(商標 4 条 1 項 3 号)

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 3 号)。パリ条約第 6 条の 3(1)(b)の要請による。

ただし、自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの(商標 4 条 1 項 3 号イ)と国際連合その他の国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標

であって、国際連合その他の国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの(商標 4 条 1 項 3 号ロ)を除く。

経済産業大臣によって指定された世界知的所有権機関の標章を図 14 に示す。



図 14 世界知的所有権機関の標章(通商産業省告示平成 6 年第 275 号)

商標法 4 条 1 項 3 号イは既に周知になっている商標に、商標法 4 条 1 項 3 号ロは国際連合その他の国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似であるが誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をする商標に商標法 4 条 1 項 3 号が適用されることを回避する。

3-5-5. 赤十字の標章等(商標 4 条 1 項 4 号)

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 1 条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 158 条 1 項の特殊標章と同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない。

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 1 条の標章又は名称とは、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章又は赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称をいう。

また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 158 条 1 項の特殊標章とは、オレンジ色地に青色の正三角形である(ジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書 I)66 条 4)。

3-5-6. 監督用又は証明用の印章又は記号(商標 4 条 1 項 5 号)

日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するもの同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 5 号)。パリ条約第 6 条の 3(1)(a)の要請による。

経済産業大臣によって指定され、商品又は役務を輸送・食肉・魚等とするマレーシアの監督用又は証明用の印章又は記号を図 15 に示す。



図 15 マレーシアの監督用又は証明用の印章又は記号
(経済産業省告示平成 26 年第 196 号)

3-5-7. 国等を表示する標章(商標 4 条 1 項 6 号)

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 6 号)。

ただし、国等が自ら商標登録出願をするときは、商標法 4 条 1 項 6 号の規定は適用されない(商標 4 条 2 項)。

3-5-8. 公序良俗を害するおそれがある商標(商標 4 条 1 項 7 号)

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 7 号)。

商標法 4 条 1 項 7 号に該当する例として、「大学」等の文字を含み学校教育法に基づく大学等の名称と誤認を生ずるおそれがある場合、「〇〇士」などの文字を含み国家資格と誤認を生ずるおそれがある場合、周知・著名な歴史上の人物名であつて、その人物に関連する公益的な施策に便乗し、その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合、外国のものを含む国旗の尊厳を害するような方法で表示した図形を有する場合、音商標が、我が国でよく知られている救急車のサイレン音を認識させる場合、音商標が外国のものを含む国歌を想起させる場合等が挙げられる(商標審査基準第 3-六-2)。

商標法 4 条 1 項 7 号に係る裁判例として、知財高判平成 24 年 6 月 27 日判時 2159

号 109 頁〔ターザン事件〕、知財高判平成 24 年 12 月 19 日判時 2182 号 123 頁〔シャンパンタワー事件〕、知財高判平成 25 年 6 月 27 日平成 24 年(行ケ)第 10454 号〔KUMA 事件〕等が挙げられる。〔シャンパンタワー事件〕の指定役務は「飲食物の提供」等であるから商標法 4 条 1 項 17 号には該当しない。

3-5-9. 他人の肖像等を含む商標(商標 4 条 1 項 8 号)

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標は、商標登録を受けることができない。ただし、その他人の承諾を得ているものを除く(商標 4 条 1 項 8 号)。

ここで「氏名」とは、姓名を併せたフルネームのことをいう。また「名称」とは、法人の名をいう。故人の氏名は含まれない(知財高判平成 17 年 6 月 30 日平成 17 年(行ケ)第 10336 号〔アナ・アスラン事件〕)。

雅号・芸名・筆名・略称は、著名でなければ他人による商標登録を排除できない(最判昭和 57 年 11 月 12 日民集 36 卷 11 号 2233 頁〔月の友の会事件〕、東京高判平成 16 年 8 月 9 日判時 1875 号 130 頁〔CECIL McBEE 事件〕)。

著名な略称に該当するか否かを判断するにあたっては、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とするのではなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断しなければならない(最判平成 17 年 7 月 22 日判時 1908 号 164 頁〔国際自由学園事件〕)。

商標法 4 条 1 項 8 号・10 号・15 号・17 号・19 号に該当する商標であっても、商標登録出願時にこれらの規定に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない(商標 4 条 3 項)。

商標法 4 条 1 項各号に該当するか否かの判断は、原則として、査定時又は審決時に行う。しかし、商標法 4 条 1 項 8 号・10 号・15 号・17 号・19 号については、商標登録出願時と査定時又は審決時の両時に行う。これを両時判断という。商標登録出願時には著名に至らない雅号・芸名・筆名・略称が査定時には著名に至っていた場合、原則に従うと査定時に登録要件を満たしていないから拒絶査定であるが、そうであっても商標登録出願時には登録要件を満たしていたのであるから登録査定とするものである。両時判断の概念を表 7 に示す。

表 7 両時判断

商標登録出願時	査定時又は審決時(原則)	両時判断(例外)
×	×	×
×	○	○
○	×	○
○	○	○

商標登録出願時に他人の肖像等を含む商標(商標 4 条 1 項 8 号)に該当しない場合は、

審査に係属している間にこの規定に該当することとなっても、この規定が適用されることはない。商標法4条3項は、周知性・著名性等、時間の経過によって変化する可能性のある要件を含む規定を対象とする。

両時判断の例外として、他人の承諾が挙げられる。他人の氏名を含む商標の商標登録出願時にその他人の承諾があったとしても、査定時にその他人の承諾が取り消された場合には商標登録を受けることができない。人格的利益の保護が優先される(最判平成16年6月8日判時1867号108頁〔LEONARD KAMHOUT事件〕)。

3-5-10. 博覧会等の賞と同一又は類似の標章(商標4条1項9号)

政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会若しくはその他の博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、商標登録を受けることができない。ただし、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く(商標4条1項9号)。

特許庁長官の定める基準とは、1)産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること、2)開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、商標法4条1項9号の趣旨に照らして相当であると判断されるものであること、3)政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものであることである(平成24年特許庁告示第6号)。

3-5-11. 他人の未登録周知商標(商標4条1項10号)

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない(商標4条1項10号)。両時判断に係る商標法4条3項が適用される。

「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む(商標審査基準第3-九-1)。なお、従って、需要者とは、消費者と取引者から構成される者と解されるが、裁判例には需要者又は取引者と表現するものも多い。

地理的範囲の基準として、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されていることを要するとする裁判例がある(東京高判昭和58年6月16日無体裁集15巻2号501頁〔DCC事件〕)。

なお、「需要者の間に広く認識されている商標」には、主として外国で商標として使用され、それが我が国において報道、引用された結果、我が国において需要者の間に広く認識されるようになった商標を含む(東京高判平成4年2月26日知的裁集26巻1

号 182 頁〔コンピューターワールド事件〕)。

周知性の判断については、使用による自他商品役務識別力の獲得(商標 3 条 2 項)に関する判断基準を準用する(商標審査基準第 3-九-1)。

3-5-12. 他人の登録商標(商標 4 条 1 項 11 号)

自己の商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 11 号)。実務上、最も多い拒絶理由である。

3-5-13. 他人の登録防護標章(商標 4 条 1 項 12 号)

他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 12 号)。防護標章(商標 64 条)については、後述する。

3-5-14. 品種の名称等(商標 4 条 1 項 14 号)

種苗法 18 条 1 項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 14 号)。

3-5-15. 混同を生ずるおそれがある商標(商標 4 条 1 項 15 号)

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受けることができない。ただし、商標法 4 条 1 項 1 号～14 号までに掲げるものを除く(商標 4 条 1 項 15 号)。両時判断に係る商標法 4 条 3 項が適用される。

ここで、「混同を生ずるおそれがある商標」には、その商標を指定商品等に使用したときに、その商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、その商品等がその他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある商標を含む(最判平成 12 年 7 月 11 日民集 54 卷 6 号 1848 頁〔ルールデュタン事件〕)。

前者を狭義の混同、後者を広義の混同という。すなわち、狭義の混同とは、商品や役務そのものを取り違えてしまうことをいい、広義の混同とは、グループ会社の商品又は役務ではないかと信じてしまうことをいう。

「混同を生ずるおそれ」の有無は、その商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断する(上記〔ルールデュタン事件〕)。その際、その他人の標章が創造標章であるかどうか、その他人の標章がハウスマ

ークであるかどうか等が考慮される(商標審査基準第 3-十三-1)。創造標章とは、造語による標章であること、ハウスマークとは、コーポレートブランドを示す標章であることをいう。

商標法 4 条 1 項 15 号に係る裁判例として、東京高判平成 10 年 4 月 22 日平成 9 年(行ケ)第 139 号〔ジャイアンツ事件〕、東京高判平成 11 年 12 月 16 日平成 11 年(行ケ)第 290 号〔ROYAL PRINCE POLO CLUB 事件〕、東京高判平成 11 年 12 月 21 日平成 11 年(行ケ)第 217 号〔ILANCELI 事件〕、最判平成 13 年 7 月 6 日判時 1762 号 130 頁〔PALM SPRINGS POLO CLUB 事件〕、東京高判平成 14 年 4 月 30 日平成 13 年(行ケ)第 435 号〔リナックス事件〕、東京高判平成 17 年 2 月 24 日平成 16 年(行ケ)第 335 号〔SILVIO VALENTINO 事件〕、知財高判平成 17 年 12 月 20 日平成 17 年(行ケ)第 10491 号〔FEMMIO VALENTINO 事件〕等が挙げられる。

3-5-16. 品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標 4 条 1 項 16 号)

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 16 号)。

例えば、英国スコットランド地方を連想・想起させる図形部分を含む商標が、指定商品「ウイスキー」に使用された場合、そのウイスキーは「スコッチウイスキー」であると認識するときも少なからずあるものといえることができる。従って、そのような商標は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある(異議 2000-90581)。

なお、指定商品を「スコッチウイスキー」とする補正をすれば商標登録を受けることができる可能性がある。

3-5-17. ぶどう酒等の産地を表示する標章(商標 4 条 1 項 17 号)

日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうちその加盟国においてその産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、その産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするものは、商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 17 号)。両時判断に係る商標法 4 条 3 項が適用される。TRIPS 協定 23 条 2 の要請による。

例えば、日本産の発泡性ワインについて「シャンパン」という商標は、商標登録を受けることができない。「シャンパン」はフランスのシャンパーニュ地方を指すからである。

商標法 4 条 1 項 17 号に規定され、特許庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を表 8 に示す(商標審査便覧 42.117.02)。

表 8 商標法 4 条 1 項 17 号に規定するぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定

産地	酒類	産地を表示する標章(例)
山梨県	ぶどう酒	山 梨
鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)	しょうちゅう	薩 摩
長崎県壱岐市	しょうちゅう	壱 岐
熊本県球磨郡人吉市	しょうちゅう	球 磨
沖縄県	しょうちゅう	琉 球

3-5-18. 商品等が当然に備える特徴(商標 4 条 1 項 18 号)

商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は商標登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 18 号)。

自動車のタイヤ、球技用のボール、薄型テレビ等その形状しかあり得ないものは立体商標として登録を受けることができない。政令で定める特徴とは、商品の立体的形状、色彩又は音、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音をいう(商標令 1 条)。

3-5-19. 不正の目的をもって使用をするもの(商標 4 条 1 項 19 号)

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は、商標登録を受けることができない。ただし、商標法 4 条 1 項 1 号～18 号までに掲げるものを除く(商標 4 条 1 項 19 号)。両時判断に係る商標法 4 条 3 項が適用される。

不正の目的とは、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(商標 4 条 1 項 19 号括弧書)。前者は図利目的、後者は加害目的といい、あわせて図利加害目的という。

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、その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものである場合には、不正の目的をもって使用をするものと推認する(商標審査基準第 3-十七-3)。

また、外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取りの出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したものや日本国内で全国的に知られている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までではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したものは、商標法 4 条 1 項 19 号に該当する(商標審査基準第 3-十七-4)。

商標法 4 条 1 項 19 号に係る裁判例として、東京高判平成 13 年 11 月 20 日平成 13 年(行ケ)第 205 号 [iOffice2000 事件]、東京高判平成 15 年 11 月 20 日平成 14 年(行ケ)

第 514 号第 515 号〔Manhattan Portage 事件〕等が挙げられる。

4. 商標及び商品役務の類否

4-1. 総論

権利化の場面において「類似」が問題となる規定には、商標登録を受けることができない商標に係る商標法4条1項1号～6号・9号～11号・14号・19号、先願に係る同8条1項・2項がある。

一方、権利行使の場面において「類似」が問題となる規定には、侵害とみなす行為に係る商標法37条がある。

商標法における類否判断には、商品役務の類否判断と商標の類否判断という二つの側面がある。類否判断とは、禁止権の範囲に含まれるか否かの判断であるということもできる。

4-2. 商品役務の類否

4-2-1. 商品の類否

商品自体が互に誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれある場合には、それらの商品は類似する(最判昭和 36 年 6 月 27 日民集 15 卷 6 号 1730 頁〔橘正宗事件〕、最判昭和 43 年 11 月 15 日民集 22 卷 12 号 2559 頁〔三國一事件〕)。

また、同一の店舗において販売されるのが通常である商品も互いに類似する(最判昭和 39 年 6 月 19 日民集 18 卷 5 号 774 頁〔PEACOCK 事件〕、大阪地判平成 18 年 4 月 18 日判時 1959 号 121 頁〔ヨーデル事件〕)。

4-2-2. 商品役務の区分

商標登録出願の願書には、指定商品又は指定役務及びその区分を記載する(商標 5 条 1 項 3 号・6 条 1 項・2 項)。区分は商標法施行令別表に規定されている。各区分に属する商品又は役務は商標法施行規則別表に掲げられている。

区分は手数料の単位に過ぎない。従って、同じ区分に属する商品又は役務が互いに類似するとは限らないし、異なる区分であっても類似するものがある。また、商品と役務の間でも類似するものがある。

審査においては、類似商品・役務審査基準が用いられる。類似商品・役務審査基準とは、類似であると推定する商品又は役務を一つの類似群として類似群コードを付与したものである。なお、総合小売等役務はいずれの商品とも類似しないとされる。

商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがある一方、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある(商標 2 条 6 項)。商品と役務の間での類否判断に際しては、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、商品と役務の用途が一致するかどうか、商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか等を考慮する(商標審査基準第 3-11)。

商品と役務の類否判断に係る裁判例として、東京地判平成 11 年 4 月 28 日判時 1691 号 136 頁〔ウイルスバスター事件〕、大阪地判平成 23 年 6 月 30 日判タ 1355 号 184 頁〔モンシュシュ事件〕等が挙げられる。

4-3. 商標の類否

4-3-1. 判断基準

商標の類否は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決するが、その際には、商品に使用をされた商標が外観・観念・称呼等によって取引者に与える印象・記憶・連想等を総合して全体的に考察するとともに、その商品の具体的な取引の状況に基づいて判断する(最判昭和 43 年 2 月 27 日民集 22 卷 2 号 399 頁〔冰山印事件〕、最判平成 4 年 9 月 22 日判時 1437 号 139 頁〔大森林事件〕、最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕)。

ただし、商標の外観・観念・称呼の類似は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれを推測させる一応の基準に過ぎない。従って、これらのうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他の取引の実情等によって、商品の出所につき誤認混同をきたすおそれの認めがたいものは、これを類似商標と解すべきではない(上記〔冰山印事件〕)。

商標の類否判断について、その判断主体は需要者又は取引者である。商標の観察方法には、1)離隔観察と対比観察、2)全体観察と要部観察がある。

上記 1)離隔観察と対比観察について、商品は必ずしも並べて陳列されているとは限らないから、対比観察に加えてそれぞれの商標を独立して観察する離隔観察の態度が必要になる。上記 2)全体観察と要部観察について、「要部」とは、需要者又は取引者の注意を引く部分であるが、例えば、商標における普通名称以外の部分、形容詞以外の部分、地名以外の部分等が挙げられる。

一つの商標から複数の称呼・観念が生じることがある(最判昭和 36 年 6 月 23 日民集 15 卷 6 号 1689 頁〔三桝事件〕)。その場合、一つの称呼・観念が他人の商標の称呼・観念と同一又は類似であるとはいえないとしても、他の称呼・観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似する(最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラタカラヅカ事件〕)。

また、複数の構成部分からなる商標の一部について、指定商品又は指定役務と密接に関連し、かつ一般的・普遍的な文字等からなる部分からは、出所識別標識としての称呼・観念は生じない(最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE 事件〕)。

商標の構成部分の一部を抽出し、その部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、1)その部分が需要者又は取引者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、2)それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない(最判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁〔つつみのおひなっこや事件〕、知財高判平成 21 年 10 月 13 日判時 2062 号 139 頁〔AGATHA 事件〕)。

商標の類否判断における商標の外観に係る裁判例として東京高判昭和 53 年 5 月 31 日昭和 53 年(行ケ)第 14 号〔K 図形商標事件〕が、商標から生じる称呼に係る審決例

として無効 2011-890023 が挙げられる。

また、商標の類否判断における商標から生じる観念について、日本語とそれに対応する英語は観念が類似する。さらに、同一人物の別名も観念が互いに類似する。前者に係る裁判例として知財高判平成 21 年 7 月 2 日判時 2055 号 130 頁〔天使のスイーツ事件〕が、後者に係る裁判例として知財高判平成 23 年 2 月 28 日平成 22 年(行ケ)第 10152 号〔名奉行金さん事件〕が挙げられる。

4-3-2. 取引の実情

商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであって、単にその商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的・限定的なそれを指すものではない(最判昭和 49 年 4 月 25 日昭和 47 年(行ツ)第 33 号〔保土ヶ谷化学社標事件〕)。

商標の類否判断における取引の実情に係る裁判例として、東京高判平成 14 年 1 月 29 日平成 13 年(行ケ)第 254 号〔Naturea 事件〕、知財高判平成 22 年 8 月 19 日平成 22 年(行ケ)第 10101 号〔サクラサク事件〕等が挙げられる。

5. 審査

5-1. 商標登録出願

5-1-1. 先願主義

我が国の商標法は、1)書面主義(商標 5 条 1 項)、2)先願主義(商標 8 条)、3)一商標一出願の原則(商標 6 条 1 項)を採用する。

上記 1)書面主義について、商標登録を受けようとする者は、商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、商標登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない(商標 5 条 1 項)。

願書に記載することができる商標は一つであるが、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は複数記載することができる(商標 6 条 1 項)。区分の数によって、手数料・登録料の金額が異なる。一方、指定商品又は指定役務を複数記載しても、区分の数が同じであれば同じ手数料・登録料となる。

願書に添付する「必要な書面」(商標 5 条 1 項)に含まれる説明書は、すべての出願について必要とするものではなく、必要な場合にのみ提出すれば足りる。説明書とは、例えば、商標の採択の理由を説明した書面、指定商品の材料・製法・構造・用法・用途等を説明した書面又は指定役務の質・効能・用途等を説明した書面、願書に記載した立体商標を説明した書面等をいう(商標審査基準第 4-1)。

我が国の商標法は、先願主義を採用する。従って、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみはその商標について商標登録を受けることができる(商標 8 条 1 項)。同一又は類似の商品又は役務について使用をする商標でない場合には、同一又は類似の商標であっても商標登録を受けることができる。

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があったときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみはその商標について商標登録を受けることができる(商標 8 条 2 項)。

商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、商標法 8 条 1 項・2 項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす(商標 8 条 3 項)。

同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があったときは、特許庁長官は、相当の期間を指定したうえで、協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない(商標 8 条 4 項)。

協議が成立せず、又は指定した期間内に協議の結果の届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみ商標登録を受けることができる(商標 8 条 5 項)。

協議不成立の場合、特許法と意匠法はいずれの出願も拒絶する一方、先願の地位は残す。これに対して、商標法においては、公正な方法によるくじによりいずれかの商

標登録出願人が商標登録を受けることができる。関連する裁判例として、知財高判平成19年4月26日判タ1238号282頁〔ガンバレ！受験生事件〕が挙げられる。

博覧会への出品又は出展に基づく出願時の特例が設けられている(商標9条)。出願日が遡及する。商標には新規性の概念がないからである。これに対して、新規性喪失の例外(特許30条・新案11条1項・意匠4条)においては、出願日は遡及しない。

政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす(商標9条1項)。

商標登録出願に係る商標についてこの規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務がこの規定に該当する商標及び商品又は役務であることを証明する証明書を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない(商標9条2項)。

証明書を提出する者が30日以内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる(商標9条3項)。なお、経済産業省令で定める期間は2月である(商標則6条の2第2項)。

証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、経済産業省令で定める期間内に証明書を提出することができないときは、その理由がなくなった日から14日以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。なお、14日という期間は、在外者にあつては、2月となる(商標9条4項)。

商標法9条1項の「特許庁長官の定める基準」とは、1)産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること、2)開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、商標法9条1項の趣旨に照らして相当であると判断されるものであること、3)日本国において開設される博覧会については、原則として、政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものであることである(平成24年特許庁告示第6号)。

5-1-2. 一商標一出願

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない(商標6条1項)。商品又は役務は複数指定してもよいが、

一つの願書に記載する商標は一つに限られる。

指定商品又は指定役務に関する規定は、以下のとおりである。まず、商標法 4 条 1 項 11 号の後願排除効は指定商品又は指定役務に基づいて発生する。また、指定商品又は指定役務は商標権の効力の範囲を画する(商標 25 条・27 条・37 条 1 号)。

指定商品又は指定役務について、商標法施行規則別表に存在しない商品又は役務については自由に表現してもよい。これを記述的指定という。説明書を添付してもよい(商標審査基準第 4-1)。

一方、区分に関する規定は、以下のとおりである。区分は手数料・登録料に関係する。まず、商品又は役務の指定は、商標法施行令別表に定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない(商標 6 条 2 項)。また、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を願書に記載しなければならない(商標 5 条 1 項 3 号)。商品及び役務の区分は複数であってもよい。

5-1-3. 商標登録願

特許庁長官は、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。ただし、1)商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき、2)商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき、3)願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき、4)指定商品又は指定役務の記載がないときのいずれかに該当する場合を除く(商標 5 条の 2 第 1 項)。

商標登録出願が上記 1)~4)のいずれかに該当するときは、特許庁長官は、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない(商標 5 条の 2 第 2 項)。

商標登録出願について補完をするには、手続補完書を提出しなければならない(商標 5 条の 2 第 3 項)。特許庁長官は、商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない(商標 5 条の 2 第 4 項)。特許庁長官は、商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしないときは、その商標登録出願を却下することができる(商標 5 条の 2 第 5 項)。

上記 1)~4)(商標 5 条の 2 第 1 項 1 号~4 号)に該当する場合は、商標登録出願の日を認定することができない。手続補完書を提出することにより補完されたときには、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定する。

商標登録出願に係る商標法 5 条 2 項~6 項には、願書に特別な記載を要する場合が規定されている。願書に特別な記載を要する場合(商標 5 条)を表 9 に示す。

商標に係る文字・図形・記号・立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字・図形・記号・立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(商標 5 条 2 項 1 号)、立体的形状からなる商標(同 2 号)、色彩のみからなる商標(同 3 号)、音からなる商標(同 4 号)、そのほか、経済産業省令で定める商標(同 5 号)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければなら

ない(商標 5 条 2 項)。

商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない(商標 5 条 3 項)。

経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない(商標 5 条 4 項)。なお、上記の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない(商標 5 条 5 項)。

商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない(商標 5 条 6 項)。

表 9 願書に特別な記載を要する場合(商標 5 条)

条	項	号	規定内容
5 条	2 項	1 号	動きの商標・ホログラムの商標
		2 号	立体商標
		3 号	色彩のみからなる商標
		4 号	音の商標
		5 号	省令委任(位置の商標、商標則 4 条の 7)
	3 項		標準文字
	4 項		省令委任(商標の詳細な説明の記載又は物件、商標則 4 条の 8)
	5 項		商標の詳細な説明及び物件は商標を特定するもの
	6 項		商標を記載する欄と同一の色彩

商標法 5 条 4 項の経済産業省令で定める商標は、動きの商標・ホログラムの商標・色彩のみからなる商標・音の商標・位置の商標である(商標則 4 条の 8 第 1 項)。

商標法 5 条 4 項の記載は、動きの商標・ホログラムの商標・色彩のみからなる商標・音の商標・位置の商標について、商標の詳細な説明の記載である。ただし、音の商標については、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る(商標則 4 条の 8 第 2 項)。また、商標法 5 条 4 項の物件は、音の商標について、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従って記録した一の光ディスクである(商標則 4 条の 8 第 3 項)。

動きの商標・ホログラムの商標・立体商標・色彩のみからなる商標・音の商標・位置の商標について商標登録を受けようとするときは、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【動き商標】【ホログラム商標】【立体商標】【色彩のみからなる商標】【音商標】【位置商標】の欄をそれぞれ加える。ただし、立体商標については、動きの商標・ホログラムの商標・位置の商標に該当する場合を除き、色彩のみからな

る商標・位置の商標については、動きの商標・ホログラムの商標に該当する場合を除く。また、標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【標準文字】の欄を加える。

商標法5条4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、【動き商標】【ホログラム商標】【色彩のみからなる商標】【音商標】【位置商標】の欄の次に【商標の詳細な説明】の欄を設けて記載する。ただし、動きの商標・ホログラムの商標・色彩のみからなる商標・音の商標・位置の商標以外の商標に係る商標登録出願については、願書に【商標の詳細な説明】の欄を設けてはならない。

動きの商標の【商標登録を受けようとする商標】の欄には、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す一又は二以上の図を記載する。動きの商標の【商標の詳細な説明】の欄には、動きの商標を構成する標章の説明及び時間の経過に伴う標章の変化の状態、例えば、変化の順番・全体の所要時間等を具体的かつ明確に記載する(商標審査基準第4-4)。

ホログラムの商標の【商標登録を受けようとする商標】の欄には、ホログラフィーその他の方法による視覚効果により標章が変化する状態を示す二以上の図を記載する。ホログラムの商標の【商標の詳細な説明】の欄には、ホログラムの商標を構成する標章の説明及びホログラフィーその他の方法による視覚効果により標章が変化する状態について具体的かつ明確に記載する(商標審査基準第4-4)。

色彩のみからなる商標の【商標登録を受けようとする商標】の欄には、単色・色彩の組合せ・商品等における位置を特定する図のいずれかを記載する。色彩のみからなる商標の【商標の詳細な説明】の欄には、色彩のみからなる商標を構成する色彩を特定するための色彩名・三原色の配合率・色見本帳の番号・色彩の組み合わせ方等について具体的かつ明確に記載する(商標審査基準第4-4)。

音の商標の【商標登録を受けようとする商標】の欄には、五線譜又は文字によって音の商標を記載する。音の商標の【商標の詳細な説明】の欄には、商標登録を受けようとする商標を特定するために必要な場合に限り、【商標登録を受けようとする商標】の欄に記載した商標に記載がない事項、例えば、演奏楽器や声域等の音色等について記載する。ただし、歌詞等の言語的要素を除く(商標審査基準第4-4)。

位置の商標の【商標登録を受けようとする商標】の欄には、商品全体を破線によって描き、標章を実線によって描いた図等を記載する。位置の商標の【商標の詳細な説明】の欄には、位置の商標を構成する標章及びこの標章を付する商品等における位置、例えば、部位の名称等について具体的かつ明確に記載する(商標審査基準第4-4)。

5-2. 出願公開

5-2-1. 出願公開

特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならない。出願公開は、1)商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、2)商標登録出願の番号及び年月日、3)願書に記載した商標、4)指定商品又は指定役務、5)そのほか必要な事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、上記3)及び4)に掲げる事項については、その事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない(商標12条の2)。

出願公開は商標登録出願の数週間後に行われる。商標公報には、商標登録出願をされた商標を公開する公開商標公報と、商標登録をされた商標を公開する商標公報とがある。商標登録出願は、原則として、すべて公開されるので、特許のように出願番号とは別に公開番号が付与されるということはない。

5-2-2. 金銭的請求権

商標登録出願人は、商標登録出願をした後にその出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前にその出願に係る指定商品又は指定役務についてその出願に係る商標の使用をした者に対し、その使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる(商標13条の2第1項)。これを金銭的請求権という。金銭的請求権の概念図を図16に示す。

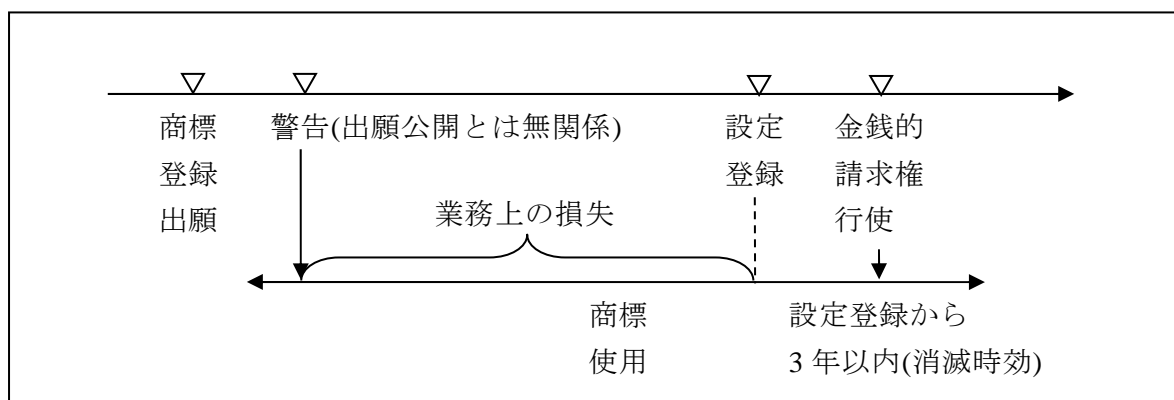


図 16 金銭的請求権

金銭的請求権は、商標登録出願に係る商標が登録されて初めて行使することができるので(商標13条の2第2項)、停止条件付権利であるということができる。

警告は出願公開の前であっても構わない。商標登録出願から短期間で出願公開がされる。また、業務上の損失が生じているというためには、商標登録出願人が商標登録出願に係る商標の使用をしていることが必要である。一方、特許法における補償金請

求権の基礎となる警告には出願公開が前提となる(特許 65 条 1 項)。意匠法は、国際意匠登録出願についてのみ国際公表の効果として補償金請求権を認める(意匠 60 条の 12)。

設定登録前の業務上の損失に相当する金銭の支払を請求することができる。設定登録後の業務上の損失については、商標権を行使することができる(商標 13 条の 2 第 3 項)。金銭的請求権の基礎となる商標登録出願には、防護標章登録出願(商標 64 条)、国際商標登録出願(商標 68 条の 9)を含む。

商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、登録異議の申立てにおいて取消決定が確定したとき、又は商標登録無効審判において後発的無効理由に該当する場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、金銭的請求権は、初めから生じなかったものとみなす(商標 13 条の 2 第 4 項)。従って、金銭的請求権は、解除条件付権利であるといえることができる。警告により相手方に損害が生じた場合は、民法 709 条における過失の有無が争点となろう。

商標法 37 条の規定は、金銭的請求権を行使する場合に準用する(商標 13 条の 2 第 5 項)。従って、侵害とみなす行為による業務上の損失も金銭的請求権の対象となる。

また、民法 724 条を準用する(商標法 13 条の 2 第 5 項)。従って、金銭的請求権は、商標権の設定の登録の日から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。警告をした時から 20 年を経過したときも、同様とする。

5-3. 審査

5-3-1. 審査主義

英国・独国・仏国等は、方式審査並びに自他商品役務識別力及び公益的不登録事由のみを審査する無審査主義を採用する。これに対して、我が国や米国・中国等は、上記に加えて先願先登録商標との類否判断等の私益的不登録事由についても審査する審査主義を採用する。

5-3-2. 方式審査

商標登録出願に係る方式の審査である。対概念は実体審査であるが、通常、単に審査といわれる。

特許庁長官は、商標登録出願が 1)商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき、2)商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき、3)願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき、4)指定商品又は指定役務の記載がないときの一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない(商標 5 条の 2 第 1 項)。

特許庁長官は、商標登録出願が上記 1)~4)の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない(商標 5 条の 2 第 2 項)。

商標登録出願について補完をするには、手続補完書を提出しなければならない(商標 5 条の 2 第 3 項)。

特許庁長官は、商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない(商標 5 条の 2 第 4 項)。

特許庁長官は、商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる(商標 5 条の 2 第 5 項)。

また、特許法 17 条 3 項・4 項・18 条・18 条の 2 を準用する(商標 77 条 2 項)。特許庁長官は、1)手続が特許法 7 条 1 項~3 項まで又は同 9 条の規定に違反しているとき、2)手続が商標法又は商標法に基づく命令で定める方式に違反しているとき、3)手続について納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる(商標 77 条 2 項・特許 17 条 3 項)。特許法 7 条は、未成年者、成年被後見人等の手続をする能力に係る規定である。特許法 9 条は、代理権の範囲に係る規定である。

手数料の納付を除く手続の補正をするには、手続補正書を提出しなければならない(商標 77 条 2 項・特許 17 条 4 項)。

特許庁長官は、手続の補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる(商標 77 条 2 項・特許 18 条 1 項)。

特許庁長官は、手数料の納付をすべきことを命じた商標登録出願人が指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、その商標登録出願を却下することができる(商標 77 条 2 項・特許 18 条 2 項)。

特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、商標法 5 条の 2 第 1 項各号に該当する場合は、この限りではない(商標 77 条 2 項・特許 18 条の 2 第 1 項)。

手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない(商標 77 条 2 項・特許 18 条の 2 第 2 項)。

手続に重度の瑕疵が存在する場合、手続補完書を提出すべきことが命じられ、手続補完書を提出した日が商標登録出願の日として認定される(商標 5 条の 2)。一方、手続に軽度の瑕疵が存在する場合、手続補正書を提出すべきことが命じられるが(商標 77 条 2 項・特許 17 条 3 項・4 項)、商標登録出願に係る願書を提出した日が商標登録出願の日として認定される。

補完がされない場合は商標登録出願が却下される(商標 5 条の 2 第 5 項)。これに対して、補正がされない場合は手続が却下される(特許 18 条)。補正は出願以外の手続に対しても可能であるからである。商標登録出願について補正がされない場合は、商標登録出願が却下されることになる。

5-3-3. 実体審査

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない(商標 14 条)。審査官は、商標登録出願が拒絶理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(商標 15 条)。

拒絶理由の一覧を表 10 に示す。拒絶理由は限定列举であるから、これ以外の理由によって拒絶査定を受けることはない。

不正使用取消審判(商標 51 条・52 条の 2・53 条)について、登録を取り消された商標の商標権者であった者は、審決確定の日から 5 年間は同一又は類似の商標について商標登録を受けることができない。

外国人の権利の享有に係る特許法 25 条は、日本国民に対して内国民待遇を認める国に属する外国人(同 1 号)、日本国民に対して相互主義を認める国に属する外国人(同 2 号)、条約に別段の定めがある国に属する外国人(同 3 号)を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができないと規定する。ただし、この規定に該当する場合はほとんどない。

先願に係る商標法 8 条 1 項の違反は拒絶理由ではない。先願先登録商標がある場合は、他人の登録商標に係る商標法 4 条 1 項 11 号によって後願を拒絶できる。また、先願未登録商標がある場合は、特別な拒絶理由の通知であって後述する商標法 15 条の 3 によって対応する。従って、先願に係る商標法 8 条 1 項を拒絶理由とする必要がない。

発明や意匠にはそれ自体に価値があるから、後願は新たな価値を提供しない。これに対して、商標は、それ自体ではなく、商標の使用をすることによって商標に蓄積された業務上の信用に価値がある。そこで、商標法においては、先願の登録を待って後願を排除するのである。

一方、先願に係る商標法 8 条 1 項の違反は登録異議の申立て理由であり(商標 43 条の 2)、無効理由である(商標 46 条)。誤って登録された後願先登録商標を排除するためである。ちなみに、先願の審査が遅延するのは、区分数が多い場合、拒絶査定不服審判(商標 44 条)・補正却下不服審判(商標 45 条)及びそれらの審決取消訴訟に係属している場合等である。

また、一商標一出願に係る商標法 6 条 1 項・2 項は登録異議の申立て理由、無効理由ではない。形式的な瑕疵にすぎないからである。

表 10 拒絶理由

15 条	条	項	規定内容
1 号	3 条		商標登録の要件
	4 条	1 項	商標登録を受けることができない商標
	7 条の 2	1 項	地域団体商標
	8 条	2 項	先願(協議)
		5 項	先願(くじ)
	51 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
	52 条の 2	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特許 25 条		外国人の権利の享有	
2 号			条約
3 号	5 条	5 項	商標の詳細な説明又は物件(商標を特定するもの)
	6 条	1 項	一商標一出願(指定商品又は指定役務)
		2 項	一商標一出願(区分)

5-3-4. 拒絶理由通知

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(商標 15 条の 2)。

審査官は、商標登録出願に係る商標が、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、その他人の商標が商標登録されることによりその商標登録出願が商標法 15 条 1 号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる(商法 15 条の 3)。

他人の商標が商標登録されることにより商標登録出願が商標法 15 条 1 号、なかでも他人の登録商標に係る同 4 条 1 項 11 号に該当することとなる旨を通知する特別な拒絶理由通知である。その絶理由通知において、他人の商標は引用される。18 箇月以内の拒絶の理由の通報に係るマドリッド協定議定書 5 条(2)(a)・(b)の要請により創設された規定である。特別な拒絶理由通知である商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知の概念図を図 17 に示す。

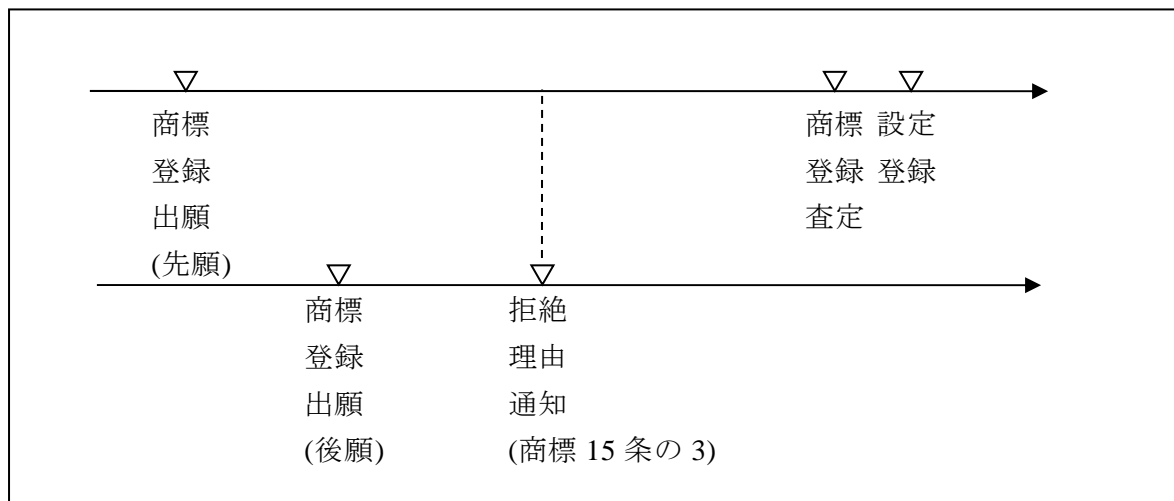


図 17 特別な拒絶理由通知である商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知

拒絶理由通知を受けた場合の商標登録出願人の対応として、以下のものが考えられる。まず、一般的には、1)意見書による反論、2)手続補正書による指定商品又は指定役務の減縮、3)分割出願(商標 10 条)・変更出願(同 11 条)が考えられる。ただし、分割出願は拒絶理由を解消するものではないし、変更出願は現実にはほとんど行われない。

他人の登録商標に係る商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶理由に対しては、上記 1)~3)に加えて、4)先願先登録商標の商標権者と交渉中である旨の応答、5)先願先登録商標の商標権者による取引実情説明書と証拠の提出が考えられる。取引実情説明書と証拠とは、取引の実情に基づいて混同が生じないことを説明し証明するものである。

特別な拒絶理由通知である商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知に対しては、上記 1)~3)に加えて、6)先願に係る商標登録出願人と交渉中である旨の応答、7)先願に係る商標登録出願の査定を待つ旨の応答、8)先願に係る商標登録出願に対する情報提供(商標則 19 条)が考えられる。

なお、その他として、9)商標登録を断念するという選択肢もあろう。

上記 6)先願に係る商標登録出願人との交渉について、商標登録出願に係る商標登録を受ける権利を先願に係る商標登録出願人に譲渡することによって、商標登録出願に係る商標について商標登録をすべき旨の査定を受け、その後、先願に係る商標登録出願人から商標登録出願に係る商標権の譲渡を受けることが行われる場合がある。逆に、先願に係る商標登録出願人から譲渡を受ける場合もある。上記 4)先願先登録商標の商標権者との交渉についても同様である。

商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知を受けた場合の対応例として、上記 6)先願に係る

商標登録出願人との交渉の概念図を図 18 に示す。先願先登録商標の商標権者の同意があれば商標登録を受けることができるとする制度をコンセント制度という。我が国は導入していないが、英国・台湾・香港・シンガポール等では法定されている。また、米国・EU・中国等では、法定はされていないものの審査による実質的な運用がされている。

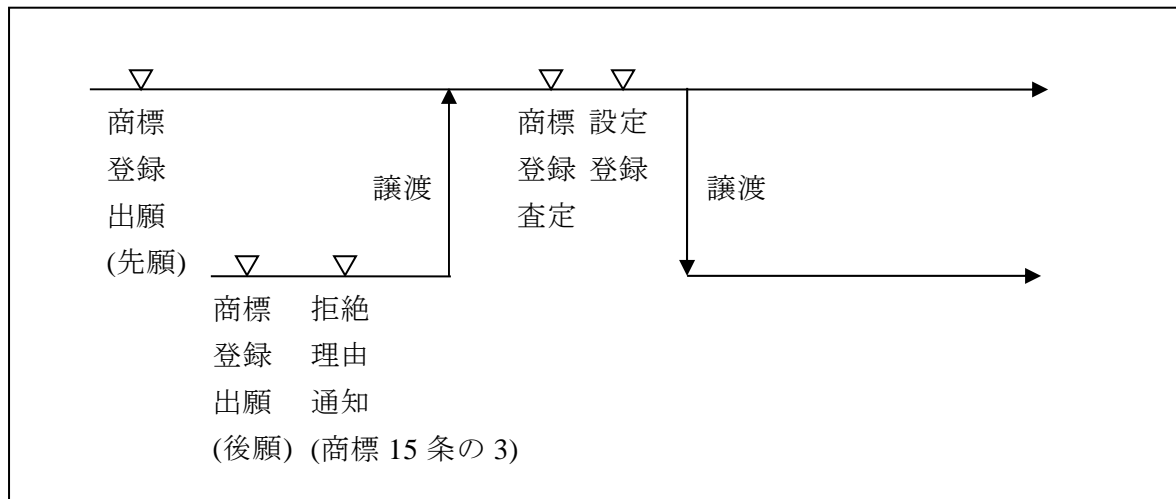


図 18 先願に係る商標登録出願人との交渉

商標登録出願人の具体的な対応としては、上記 1) に対して意見書の提出、上記 2) に対して手続補正書の提出、上記 3) に対して商標登録出願の分割又は変更、上記 4)・6)・7) に対して意見書又は上申書の提出、上記 5) に対して取引実情説明書と証拠の提出、上記 8) に対して情報提供に係る書類の提出等が考えられる。なお、上記 9) に対しては何もする必要がない。

自他商品役務識別力に係る商標法 3 条 1 項の拒絶理由の場合、自他商品役務識別力を有する旨の反論、使用による自他商品役務識別力の獲得に係る同 3 条 2 項の適用を受けるべき旨の主張等が考えられる。また、他人の登録商標に係る商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶理由の場合、非類似である旨の反論等が考えられる。さらに、引用商標に対して不使用取消審判(商標 50 条)、商標登録無効審判(商標 46 条)の請求をすることもできる。

また、分割出願(商標 10 条)により、拒絶理由を有しない指定商品又は指定役務について早期権利化を図る。記表的表示に係る商標法 3 条 1 項 3 号の拒絶理由の場合、要件を満たせば、地域団体商標(商標 7 条の 2)へ変更することができる。

審査の結論を査定という。査定は、特許庁が行う行政処分である。査定には、拒絶の査定と商標登録の査定のいずれかしかない。すなわち、審査官は、商標登録出願が拒絶理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(商標 15 条)。一方、審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない(商標 16 条)。

「政令で定める期間」とは原則として商標登録出願の日から 1 年 6 月である(商標令

3条)。マドリッド協定議定書5条(2)(a)・(b)の要請による。

5-3-5. 商標登録出願の分割

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(商標10条1項)。

新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、パリ条約による優先権主張の手続に係る特許法43条1項・2項の規定の適用については、この限りでない(商標10条2項)。

すなわち、新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、新たな商標登録出願について提出しなければならないものは、その新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす(商標10条3項)。

特許法とは異なり、拒絶査定不服審判(商標44条)に対する審決取消訴訟が裁判所に係属している場合も分割ができることに注意する。商標登録出願の分割に係る概念図を図20に示す。

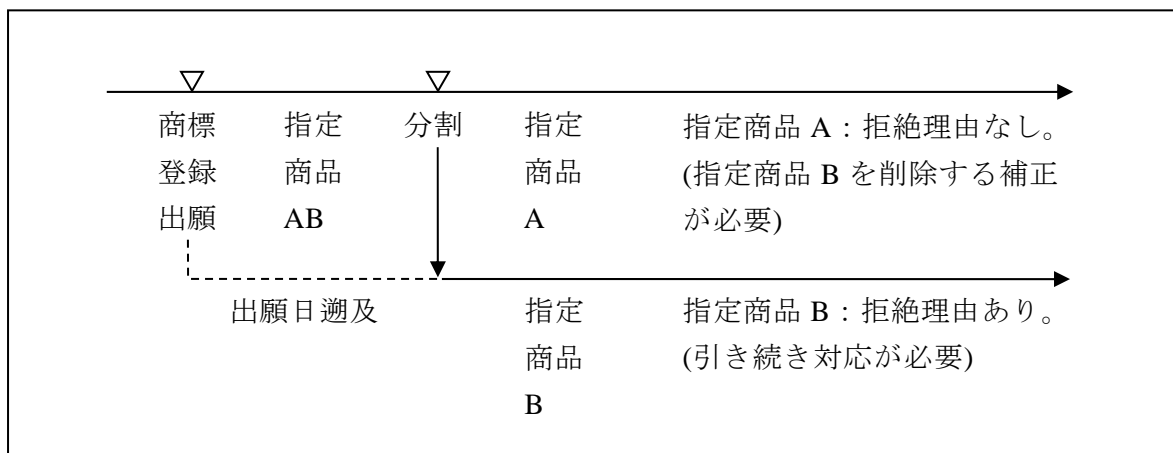


図 19 商標登録出願の分割

複数の指定商品又は指定役務に係る商標登録出願であることが前提である。区分は一つでもよい。分割の要件を満たさない場合は、分割をした日が商標登録出願の日となる。もとの出願には指定商品 B を削除する補正が必要である。商標法10条は、商標法条約7条の要請により創設された。

商標登録出願の分割に係る要件と効果は以下のとおりである。まず、主体に係る要件として、商標登録出願人でなければならない、共同出願の場合は全員で行う必要がある。

次に、客体に係る要件として、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願でなければならない。第一の例として、「第16類 文房具類、印刷物」

を指定商品とする商標登録出願を「第 16 類 文房具類」を指定商品とする商標登録出願と「第 16 類 印刷物」を指定商品とする商標登録出願に分割することができる。第二の例として、「第 9 類 電子出版物、第 16 類 印刷物」を指定商品とする商標登録出願を「第 9 類 電子出版物」を指定商品とする商標登録出願と「第 16 類 印刷物」を指定商品とする商標登録出願に分割することができる。第三の例として、「第 16 類 文房具類」を指定商品とする商標登録出願を「第 16 類 文房具類(紙製文房具を除く。)」を指定商品とする商標登録出願と「第 16 類 紙製文房具」を指定商品とする商標登録出願に分割することができる。

時期的要件としては、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合である(商標 10 条 1 項)。「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」は、商標法条約 7 条(1)(a)(iii)の要請による。

適法な分割の効果として、出願日が遡及する(商標 10 条 2 項)。商標登録出願の分割は、分割出願に係る指定商品又は指定役務をもとの出願から削除する補正を必然的に伴うものである。しかしながら、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に補正ができる旨の規定は存しない点が問題になる。この点について、最高裁は、補正可とする一方、その効果は遡及しないと判断した(最判平成 17 年 7 月 14 日民集 59 卷 6 号 1617 頁 [eAccess 事件])。

5-3-6. 出願の変更

通常商標登録出願・団体商標(商標 7 条)の商標登録出願・地域団体商標(商標 7 条の 2)の商標登録出願は、相互に変更することができる(商標 11 条 1 項～3 項)。ただし、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない(商標 11 条 4 項)。商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす(商標 11 条 5 項)。商標登録出願の分割に係る商標法 10 条 2 項・3 項の規定は、商標登録出願の変更の場合に準用する(商標 11 条 6 項)。

通常商標登録出願と防護標章登録出願(商標法 64 条)は、相互に変更することができる(商標 12 条 1 項・65 条 1 項)。ただし、商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない(商標 12 条 2 項・65 条 2 項)。商標登録出願又は防護標章登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願は、取り下げたものとみなす。商標登録出願の分割に係る商標法 10 条 2 項・3 項の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願の変更の場合に準用する(商標 12 条 3 項・65 条 3 項)。

出願の変更に係る概念図を図 20・21 に示す。

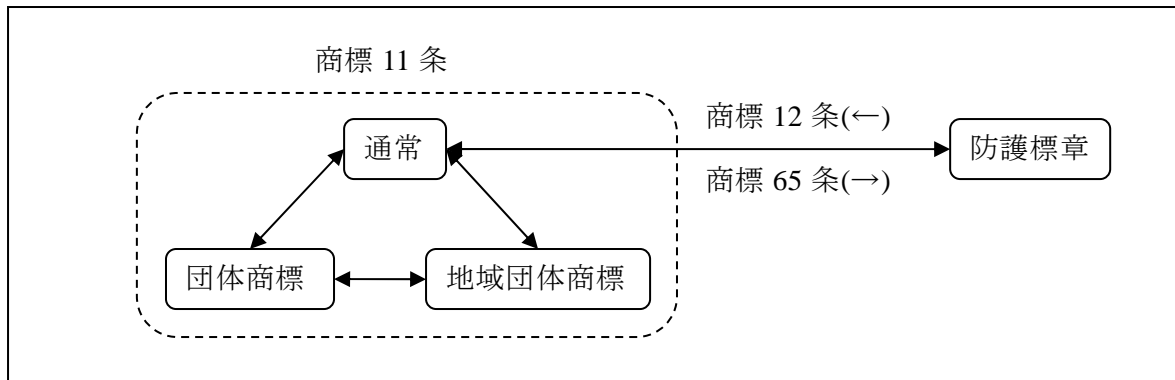


図 20 出願の変更(1)

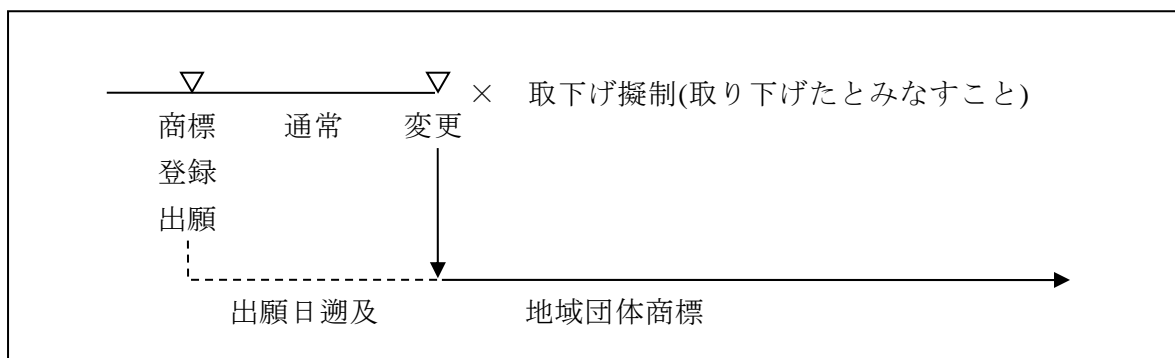


図 21 出願の変更(2)

出願の変更に係る要件と効果は以下のとおりである。主体に係る要件として、商標登録出願人でなければならず、共同出願の場合は全員で行う必要がある。時期的要件としては、商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでである(商標 11 条 4 項・12 条 2 項・65 条 2 項)。「査定又は審決が確定」とは、登録の場合について謄本の送達と同時、拒絶の場合について不服申立ての手續が尽きたときである。

適法な変更の効果として、出願日が遡及し、もとの出願は取り下げたものとみなされる(商標 11 条 5 項・6 項・12 条 3 項・65 条 3 項)。

5-3-7. 手續の補正

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手續をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる(商標 68 条の 40)。補正は、手續補正書により行う(商標 77 条 2 項・特許 17 条 4 項)。

手續の補正による効果は、補正後の内容でもって出願したものとみなされる遡及効である。従って、先願主義(商標 8 条)に反し、第三者の利益や迅速な審査を害する補正は認められない。

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標につ

いてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない(商標 16 条の 2 第 1 項)。却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない(商標 16 条の 2 第 2 項)。却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から 3 月を経過するまでは、その商標登録出願について査定をしてはならない(商標 16 条の 2 第 3 項)。審査官は、商標登録出願人が却下の決定に対し補正却下不服審判(商標 45 条)を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない(商標 16 条の 2 第 4 項)。

後述する要旨変更となる補正は、決定をもって却下される。補正の却下の決定を受けた商標登録出願人が補正却下不服審判の請求又は補正後の商標についての新出願(商標 17 条の 2・意匠 17 条の 3)をすることができる期間である 3 月を経過するまでは査定をすることができない。

要旨変更にあたるか否かの判断基準について、指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は要旨の変更にあたる。また、総合小売等役務を特定小売等役務に変更する補正やその逆の補正も要旨の変更にあたる。さらに、小売等役務を商品に変更する補正やその逆の補正も要旨の変更にあたる(商標審査基準第 13-1)。指定商品又は指定役務の補正に係る概念図を図 22 に示す。

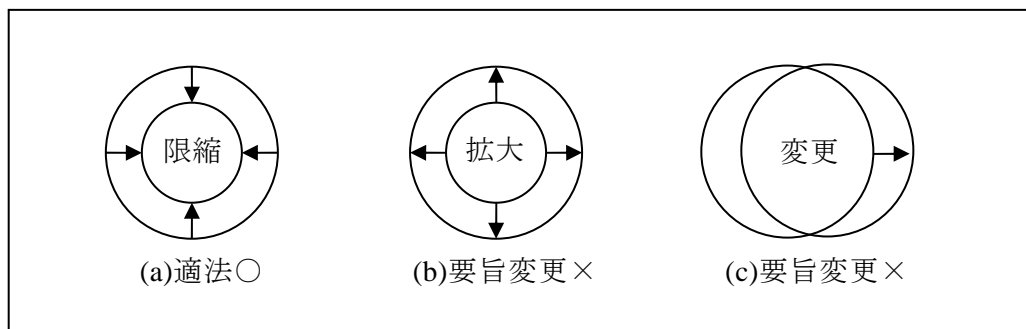


図 22 指定商品又は指定役務の補正

要旨変更にあたるか否かの判断基準について、商標登録を受けようとする商標の文字、図形、記号又は立体的形状を変更、削除又は追加する補正、色彩を変更する補正等、商標登録を受けようとする商標の補正は、原則として、要旨変更にあたる。

ただし、商標登録を受けようとする商標の付記的部分に、「JIS」「JAS」「プラマーク」「エコマーク」「特許」「実用新案」「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、要旨変更にあたりません。ここで、「付記的部分」とは、他に自他商品役務識別力を有する部分があり、かつ、自他商品役務識別力を有する部分と構成上一体でない部分をいう。

なお、「立体商標」「標準文字」「色彩のみからなる商標」「音の商標」「動きの商標」「ホログラムの商標」「位置の商標」である旨の記載を追加又は削除する補正は、原則として、要旨変更にあたる(商標審査基準第 13-1)。

すなわち、商標登録を受けようとする商標の補正は、付記的部分を削除する補正を除き、そのほとんどが要旨変更にあたる。付記的部分を削除する補正が要旨変更にあたり得ないとした審決例として補正 2001-50070 が挙げられる。

補正の却下(商標 16 条の 2)の決定に対して採りうる商標登録出願人の対応には、補正却下不服審判(商標 45 条)の請求と補正後の商標についての新出願(商標 17 条の 2・意匠 17 条の 3)のいずれかが考えられる。ただし、新たな補正をすることもできる。

商標登録出願人が補正の却下の決定の謄本の送達があった日から 3 月以内にその補正後の商標について新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。新たな商標登録出願があったときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。商標登録出願人は、新たな商標登録出願に係る規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその商標登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない(商標 17 条の 2・意匠 17 条の 3)。補正後の商標についての新出願に係る概念図を図

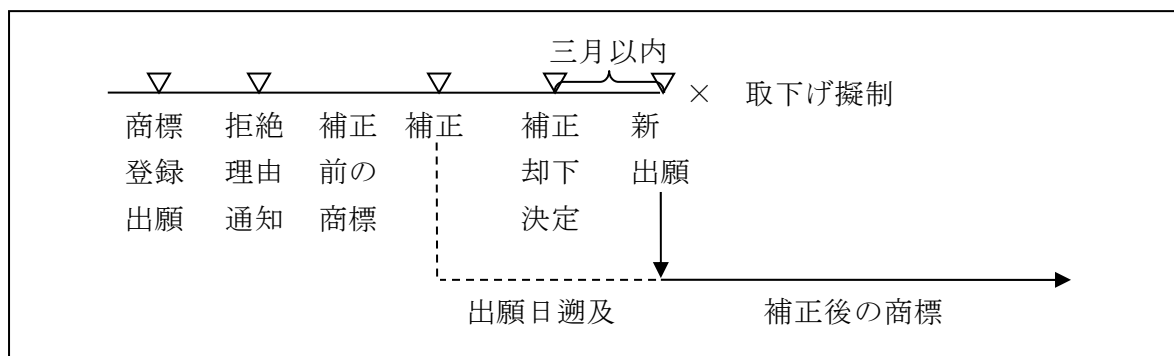


図 23 補正後の商標についての新出願

なお、補正が要旨変更にあたることを設定の登録後に判明した場合は、その補正について手続補正書を提出した時まで出願日が繰り下がる(商標 9 条の 4)。

実務上は再度補正をするという選択肢も存在する。審査官は、新たな補正を斟酌してくれる。なお、意見書提出期間を徒過しても補正をすることはできる。補正は審査・審判に係属中にすることができる。

5-4. 商標登録出願により生じた権利

発明は創作物であり、それ自体価値を有する。一方、商標は選択物であり、使用することによって業務上の信用が化体するものである。特許を受ける権利(特許 33 条)は特許出願前から発生している。意匠登録を受ける権利(意匠 15 条 2 項・特許 33 条)も同様である。これに対して商標登録出願により生じた権利(商標 13 条 2 項・特許 33 条)は商標登録出願をして初めて発生する。

商標登録出願により生じた権利は、移転することができるが、質権の目的とすることはできない。商標登録出願により生じた権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(商標 13 条 2 項・特許 33 条)。

商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。また、相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。なお、同一の者から承継した同一の商標登録出願により生じた権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない(商標 13 条 2 項・特許 34 条 4 項～7 項)。

6. 登録異議の申立て・審判

6-1. 総論

登録異議の申立て(商標 43 条の 2)は、審判とは別異の制度である。商標法には、査定系審判として、1)拒絶査定不服審判(商標 44 条)、2)補正却下不服審判(商標 45 条)、当事者系審判として、3)商標登録無効審判(商標 46 条)、4)不使用取消審判(商標 50 条)、5)商標権者に係る不正使用取消審判(商標 51 条)、6)移転に係る不正使用取消審判(商標 52 条の 2)、7)使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)、8)不当登録取消審判(商標 53 条の 2)という八つの審判が規定されている。

審判等における審理の方式と参加について表 11 に示す。

表 11 審判等における審理の方式と参加

分類	審判等の名称	審理の方式(原則)	参加
査定系	拒絶査定不服審判	書面審理	不可
査定系	補正却下不服審判	書面審理	不可
	登録異議の申立て	書面審理	可
当事者系	商標登録無効審判	口頭審理	可
当事者系	不使用取消審判	口頭審理	可
当事者系	不正使用取消審判(商標権者)	口頭審理	可
当事者系	不正使用取消審判(移転)	口頭審理	可
当事者系	不正使用取消審判(使用権者)	口頭審理	可
当事者系	不当登録取消審判(代理人等)	口頭審理	可
	判定	書面審理	不可

6-2. 登録異議の申立て

何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が登録異議の申立て理由のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる(商標43条の2)。登録異議の申立て理由を表12に示す。

表 12 登録異議の申立て理由

43条の2	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標
	7条の2	1項	地域団体商標
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
		5項	先願(くじ)
	51条	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
	52条の2	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53条	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特許25条		外国人の権利の享有	
2号			条約
3号	5条	5項	経済産業省令で定める商標の詳細な説明の記載及び物件

先願に係る商標法8条1項は、登録異議の申立て理由ではあるが拒絶理由ではない。審査においては、他人の登録商標に係る商標法4条1項11号によって拒絶をするためである。また、一商標一出願に係る商標法6条は、拒絶理由ではあるが登録異議の申立て理由ではない。形式的瑕疵に過ぎないためである。

登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が登録異議の申立て理由の一に該当すると認めるときは、その商標登録について取消決定をしなければならない。取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなす(商標43条の3第1項～3項)。

一方、審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が登録異議の申立て理由の一に該当すると認めないときは、その商標登録について維持決定をしなければならない。維持決定に対しては、不服を申し立てることができない(商標43条の3第4項・5項)。

不正使用取消審判に係る商標法51条2項・52条の2第2項・53条2項は、各審判において取消の審決を受けた商標又はそれに類似する商標が5年間登録を受けることができないことによる。

登録異議の申立てができる期間は2月しかないので、商標公報の発行を監視しておく必要がある。登録異議の申立ては、指定商品又は指定役務ごとに行うことができる。原則として、書面審理・職権審理が採用される。登録異議の申立ての理由は、申立期間経過後30日まで補正することができる。従って、登録異議申立書を提出し、追って申立ての理由を補充してもよい。なお、登録異議の申立て後は、審判官と商標権者のやり取りになるので申立人が口をはさむことはできない。

6-3. 査定系審判

6-3-1. 総論

商標法には、査定系審判として、1)拒絶査定不服審判(商標 44 条)、2)補正却下不服審判(商標 45 条)という二つの審判が規定されている。

6-3-2. 拒絶査定不服審判

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から 3 月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により 3 月以内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から 14 日以内でその期間の経過後 6 月以内にその請求をすることができる。なお、在外者にあつては、2 月以内でその期間の経過後 6 月以内とする(商標 44 条)。

商標登録出願により生じた権利の共有者がその共有に係る権利について拒絶査定不服審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない(商標 56 条 1 項・特許 132 条 3 項)。

拒絶査定不服審判においては、原則として、書面審理が採用される。審判には、審判官の除斥・忌避の制度がおかれる(商標 56 条 1 項・特許 139 条・141 条)。

審判においては、職権主義が採用される。職権主義は、職権進行と職権審理からなる。職権主義が採用されるのは、商標権の公権的性質による。民事訴訟の一般原則は、弁論主義である。

職権進行について、審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は口頭審理の呼出しに従って出頭しないときであっても、審判手続を進行することができる(商標 56 条 1 項・特許 152 条)。

職権審理について、審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない(商標 56 条 1 項・特許 153 条)。

拒絶査定不服審判においては、続審主義が採用される。拒絶査定不服審判は、審査の続きであつて、やり直しではない。審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する(商標 56 条 1 項・特許 158 条)。

拒絶査定不服審判において、新たな拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由が通知される。それに対して、請求人は、意見書・手続補正書を提出することができる(商標 55 条の 2 第 1 項・15 条の 2・15 条の 3)。審査における補正の却下に対する商標登録出願人の対応は以下のとおりであつた。すなわち、審査における補正の却下(商標 16 条の 2)に対しては、補正却下不服審判(商標 45 条)の請求又は補正後の商標についての新出願(商標 17 条の 2・意匠 17 条の 3)をすることができる。ただし、新たな補正をす

することもできる。

これに対して、拒絶査定不服審判における補正の却下に対する対応は以下のようになる。すなわち、拒絶査定不服審判における補正の却下(商標 55 条の 2 第 3 項・16 条の 2)に対しては、審決等に対する訴え(商標 63 条)の提起又は補正後の商標についての新出願(商標 55 条の 2 第 3 項・意匠 17 条の 3)をすることができる。なお、審決等に対する訴えを提起すると、拒絶査定不服審判は中止される。補正の却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日以内に訴えを提起しなければならない(商標 63 条 2 項・特許 178 条 3 項)。また、補正後の商標についての新出願をすると、もとの出願は取り下げたものとみなされるので拒絶査定不服審判は終了する。補正後の商標についての新出願は、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から 30 日以内にしなければならない(商標 55 条の 2 第 3 項・意匠 17 条の 3)。

拒絶査定不服審判の係属中に補正却下不服審判を請求することはできない。審判官による補正の却下の決定の是非を、同じく審判官が判断することはできないからである。そこで、審決等に対する訴えを提起することになる。なお、新たな補正をすることもできる。

却下の決定があったときは、決定の謄本の送達があった日から 30 日を経過するまでは、その拒絶査定不服審判について審決をしてはならない(商標 55 条の 2 第 3 項・16 条の 2 第 3 項)。審判官は、請求人が却下の決定に対し審決等に対する訴えを提起したときは、その訴えの判決が確定するまでその拒絶査定不服審判の審理を中止しなければならない(商標 55 条の 2 第 3 項・16 条の 2 第 4 項)。

審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる(商標 56 条 1 項・特許 155 条 1 項)。審決があったときは、審判は、終了する。審決は、1)審判の番号、2)当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、3)審判事件の表示、4)審決の結論及び理由、5)審決の年月日を記載した文書をもって行わなければならない。特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない(商標 56 条 1 項・特許 157 条)。

6-3-3. 補正却下不服審判

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない(商標 16 条の 2)。

却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から 3 月以内に補正却下不服審判を請求することができる。ただし、補正後の商標についての新出願(商標 17 条の 2・意匠 17 条の 3)をしたときは、この限りでない(商標 45 条)。

補正の却下の決定に対して採りうる商標登録出願人の対応には、補正却下不服審判(商標 45 条)の請求と補正後の商標についての新出願(商標 17 条の 2・意匠 17 条の 3)のいずれかが考えられる。ただし、新たな補正をすることもできる。

6-4. 当事者系審判

6-4-1. 総論

商標法には、査定系審判として、3)商標登録無効審判(商標 46 条)、4)不使用取消審判(商標 50 条)、5)商標権者に係る不正使用取消審判(商標 51 条)、6)移転に係る不正使用取消審判(商標 52 条の 2)、7)使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)、8)不当登録取消審判(商標 53 条の 2)という五つの審判が規定されている。

6-4-2. 商標登録無効審判

商標登録が無効理由のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて商標登録無効審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる(商標 46 条 1 項)。

商標登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる(商標 46 条 2 項)。商標権侵害であるとの警告を受けた場合はもちろん、審査において引用商標として挙げられた場合も利害関係人となる。

商標登録無効審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。審判長は、商標登録無効審判の請求があったときは、その旨をその商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない(商標 46 条 3 項・4 項)。

商標登録無効審判の請求人は、利害関係人に限られる。被請求人は、商標権者である。共有に係る商標権について商標権者に対し商標登録無効審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない(商標 56 条 1 項・特許 132 条 2 項)。

商標登録の無効理由を表 13 に示す。商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、商標登録が商標法 46 条 1 項 5 号から 7 号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同 5 号から 7 号までに該当するに至った時から存在しなかったものとみなす(商標 46 条の 2 第 1 項)。これを後発的無効という。

後発的無効の場合において、商標登録が商標法 46 条 1 項 5 号から 7 号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。無効と後発的無効の概念図を図 24 に示す。

表 13 商標登録の無効理由

46条1項	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標
	7条の2	1項	地域団体商標
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
		5項	先願(くじ)
	51条	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
	52条の2	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53条	2項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特許25条		外国人の権利の享有	
2号			条約
3号	5条	5項	経済産業省令で定める商標の詳細な説明の記載及び物件
4号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者
5号 (後発的 無効)	特許25条		その商標権者が商標法77条3項において準用する特許法25条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき
6号 (後発的 無効)	4条	1項 (一部)	商標法4条1項1号から3号まで、5号、7号又は16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき
7号 (後発的 無効)	7条の2	1項	(地域団体商標)その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは商標法7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき

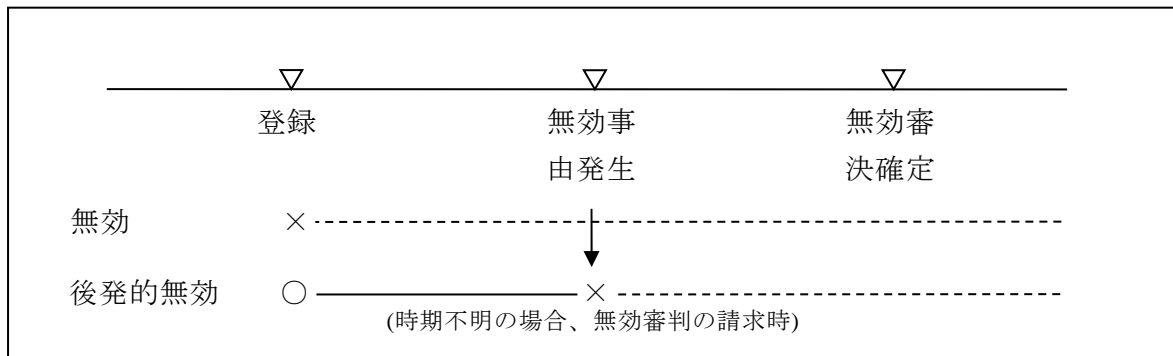


図 24 無効と後発的無効

特許と商標については、何人も請求することができる異議の申立て制度(特許 113 条・商標 43 条の 2)を有しているの、無効審判は利害関係人しか請求できない。これに対して、意匠は異議の申立て制度を有しないので、何人も無効審判を請求することができる(意匠 48 条)。

商標法と同じく先願に係る規定を有する特許法・意匠法(特許 39 条・意匠 9 条)が後願排除効を認めるのに対して(特許 29 条の 2・意匠 3 条の 2)、商標法は、後願排除効を認めない(商標 8 条 3 項)。そこで、商標法 46 条 1 項 1 号に規定される同 8 条 2 項・5 項を無効理由として同日出願に係る二以上の商標登録のすべてを無効にすると、後願の商標登録出願人に対して商標登録をすることとなり、もって後願の商標登録出願人に漁夫の利を与えることになるから先願主義の趣旨を没却する結果をもたらす。

従って、商標法 46 条 1 項 1 号に規定される同 8 条 2 項・5 項を無効理由として商標登録を無効とすべき場合とは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人以外の者がその商標について商標登録を受けた場合、くじにより定めた一の商標登録出願人以外の者が商標登録を受けた場合をいう(知財高判平成 19 年 4 月 26 日判タ 1238 号 282 頁〔ガンバレ! 受験生事件〕)。

先願に係る商標法 8 条 1 項は、登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由ではない。審査においては、他人の登録商標に係る商標法 4 条 1 項 11 号によって拒絶するためである。また、一商標一出願に係る商標法 6 条は、拒絶理由ではあるが登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではない。形式的瑕疵に過ぎないためである。さらに、後発的無効理由は、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由、登録異議の申立て理由ではない。後発的な無効であるためである。

商標登録が所定の規定に違反してされたとき又は商標登録が商標法 46 条 1 項 4 号に該当するときは、その商標登録についての商標登録無効審判は、商標権の設定の登録の日から 5 年を経過した後は、請求することができない(商標 47 条)。この期間を除斥期間という。商標登録の無効理由のうち除斥期間を有するものを表 14 に示す。

表 14 商標登録の無効理由(除斥期間を有するもの)

46条1項	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標 (商標4条1項8号・10号～15号・17号。ただし、同10号・17号については不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。商標4条1項15号については不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)
	7条の2	1項	地域団体商標 (査定時又は審決時において、需要者の間に広く認識されているものでなかったが、5年経過後において、需要者の間に広く認識されている場合に限る。)
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
		5項	先願(くじ)
4号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者

ここで、「不正競争の目的」は、競争関係にある同業者間に限られるが、「不正の目的」は、より広く図利加害目的全般をいう。また、地域団体商標に係る商標法7条の2第1項の無効理由について、その周知性は、他人の未登録周知商標に係る商標法4条1項10号の周知性よりも緩やかに解されている。

後発的無効とは、査定時には登録要件を満たしていたものの、その後これを満たさなくなったものをいう。除斥期間は、査定時に登録要件を満たしていなかったものの、5年経過したことをもって、現在の事実状態を保護する趣旨に出るものである。後発的無効と除斥期間の比較を表15に示す。

表 15 後発的無効と除斥期間

	査定時又は審決時	登録後
後発的無効	○	×
除斥期間	×	○(ただし、5年を経過)

除斥期間の経過後に商標登録無効審判の請求の理由を追って補充した事件において、商標登録無効審判の請求そのものは除斥期間の経過前に行われていたことをもって、除斥期間の経過後における請求の理由の補充が認められた。なお、除斥期間の意義について、商標登録無効審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあるとする(最判平成17年7月11日判時1907号125頁〔RUDOLPH VALENTINO事件〕)。

商標登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人

の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとする事ができる(商標 56 条 1 項・特許 145 条)。

共同審判に係る規定(商標 56 条 1 項・特許 132 条 1 項)により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。この規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる(商標 56 条 1 項・特許 148 条 1 項・2 項)。

審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。この規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる(商標 56 条 1 項・特許 148 条 3 項・4 項)。

前者を当事者参加、後者を補助参加という。また、補助参加における「審判の結果について利害関係を有する者」とは、直接の利害関係を有しないが、審判の結果について利害関係を有する者をいう。例えば、その登録商標の専用使用権者・通常使用権者が挙げられる。

審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。ただし、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない(商標 56 条 1 項・特許 155 条 1 項・2 項)。

審決があつたときは、審判は、終了する。審決は、1)審判の番号、2)当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、3)審判事件の表示、4)審決の結論及び理由、5)審決の年月日を記載した文書をもって行わなければならない。特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない(商標 56 条 1 項・特許 157 条)。審決の謄本は、審決取消訴訟を提起しうる者に送達される。

商標登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない(商標 56 条 1 項・特許 157 条)。すなわち、審決の効力は、当事者及び参加人についてのみ一事不再理効を生じさせるにとどまる。

6-4-3. 不使用取消審判

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、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて不使用取消審判を請求することができる。ここで、登録商標には、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他のその登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む(商標 50 条 1 項)。

不使用取消審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に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かがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録

の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない(商標 50 条 2 項)。

不使用取消審判の請求前 3 月からその審判の請求の登録の日までの間に、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かがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は商標法 50 条 1 項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない(商標 50 条 3 項)。

不使用取消審判の必要性は、第三者による商標選択の余地を確保するところにある。また、使用をしていない商標には、商標権者の業務上の信用は化体していないのであるから、これを取り消すことにも許容性が認められる。

不使用取消審判は、何人も請求可能である。指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていなければならない。登録商標には、社会通念上同一と認められる商標を含む。登録商標の使用であるから、専用権の範囲において使用をしていなければならない。禁止権の範囲における使用によっては取消しを免れない。

登録商標の使用は、日本国内においてされなければならない。商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれかが登録商標の使用をしていなければならない。使用をしていないことについて正当な理由があれば取消しを免れる。ただし、審判の請求前 3 月から審判の請求の登録の日までの間であって、審判の請求がされることを知った後に登録商標の使用をした場合は、正当な理由がない限り登録商標の使用に該当しないものとされる。いわゆる駆け込み使用である。駆け込み使用の概念図を図 25 に示す。

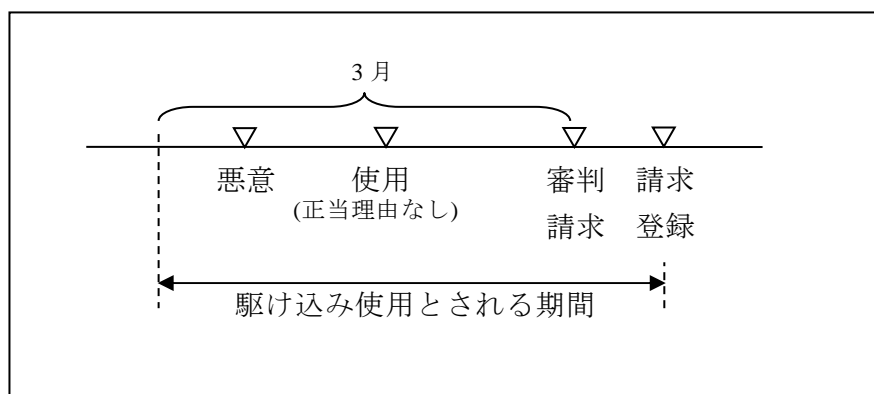


図 25 駆け込み使用

3 年以上使用をしなかったことに対する正当な理由(商標 50 条 2 項)の例として、天災地変・第三者の故意又は過失・法令による禁止その他の公権力の発動等が挙げられる。また、駆け込み使用とされる期間に使用をしたことに対する正当な理由(商標 50 条 3 項)の例として、請求人による審判請求の意思を知る以前から登録商標の使用について明確な使用計画があったとき、商品や営業の許認可等の制限のため駆け込み使用

とされる期間に使用をせざるを得なかったとき等が挙げられる(審判便覧 53-01)。

取消審判の原則として、商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した後消滅する(商標 54 条 1 項)。これに対して、不使用取消審判は例外であって、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標 54 条 2 項)。遡って損害賠償請求を受ける可能性があるからである。

不使用取消審判における使用の解釈について、商標としての使用、いわゆる商標的使用でなければならないとする裁判例と、商標としての使用、いわゆる商標的使用でなくてもよいとする裁判例が存在する。以下、商標としての使用という。

商標としての使用とは、自他商品役務識別機能を果す態様による使用をいう。なお、商標権侵害の場面においては、商標としての使用でなければ商標権の効力は及ばない(商標 26 条 1 項 6 号)。

商標としての使用でなければならないとする裁判例として、商標権存続期間の更新登録出願に係る裁判例ではあるが東京高判平成 2 年 3 月 27 日判時 1360 号 148 頁〔高嶋象山事件〕、東京高判平成 13 年 2 月 28 日判時 1749 号 138 頁〔DALE CARNEGIE 事件〕、知財高判平成 22 年 7 月 14 日平成 22 年(行ケ)第 10025 号〔POLO 事件〕、知財高判平成 27 年 9 月 30 日平成 27 年(行ケ)第 10032 号〔ヨーロッパアン事件〕等多数が挙げられる。

商標としての使用でなくてもよいとする裁判例として、何らかの態様で使用をされていれば足りるとする東京高判平成 3 年 2 月 28 日知的裁集 23 卷 1 号 163 頁〔POLA 事件〕、知財高判平成 27 年 11 月 26 日判時 2296 号 116 頁〔アイライト事件〕、知財高判平成 28 年 9 月 14 日平成 28 年(行ケ)第 10086 号〔LE MANS 事件〕、知財高判平成 28 年 11 月 2 日平成 28 年(行ケ)第 10115 号〔アイライトⅡ事件〕、文言上、商標としての使用であるか否かは問題とされていないとする東京高判平成 12 年 4 月 27 日平成 11 年(行ケ)第 183 号〔ビッグサクセス事件〕、東京高判平成 13 年 9 月 25 日平成 13 年(行ケ)第 23 号〔N.H.S 事件〕が挙げられる。

「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」について、使用商標が登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む場合であっても、登録商標と社会通念上同一と認められる部分のみを独立した商標として認識することが極めて不自然であるときには、全体として一つの商標を構成するとされる(東京高判平成 13 年 6 月 27 日平成 12 年(行ケ)第 422 号〔MAGIC 事件〕)。従って、そのような使用は、商標法 50 条 1 項に規定する登録商標の使用に該当しない。実務上は、使用商標についても商標登録出願をしておくべきである。

3 年以上使用をしなかったことに対する正当な理由(商標 50 条 2 項)について、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限られる。企業の内部事情をもって特別の事情と認めることはできない(知財高判平成 17 年 12 月 20 日判時 1922 号 130 頁〔PAPA JOHN'S 事件〕)。

3 年以上使用をしなかったことに対する正当な理由(商標 50 条 2 項)とは、地震等の不可抗力によって生じた事由、第三者の故意又は過失によって生じた事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由その他の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録

商標をその指定商品又は指定役務について使用をすることができなかつた場合をいう(知財高判平成 22 年 12 月 15 日判時 2108 号 127 頁〔エコルクス事件〕)。

6-4-4. 不正使用取消審判(商標権者)

商標権者が、禁止権の範囲の商標の使用であつて品質の誤認や混同を惹起するものを故意にした場合に、何人も商標権者に係る不正使用取消審判(商標 51 条)を請求することができる。

商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて商標権者に係る不正使用取消審判を請求することができる(商標 51 条 1 項)。

商標権者であつた者は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から 5 年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない(商標 51 条 2 項)。

商標権者に係る不正使用取消審判に趣旨について、最高裁は、本来商標の不当な使用によつて一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合にその商標権者に制裁を課す趣旨のものであり、需要者一般を保護するという公益的性格を有するものであることはいふまでもないと説示する(最判昭和 61 年 4 月 22 日判時 1207 号 114 頁〔ユーハイム・コンフェクト事件〕)。

商標権者に係る不正使用取消審判は、何人も請求可能である。ただし、商標権者の商標法 51 条 1 項に規定する商標の使用の事実がなくなった日から 5 年を経過した後は、請求することができない(商標 52 条)。

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する(商標 54 条 1 項)。関連する裁判例として、東京高判平成 10 年 6 月 30 日判時 1652 号 123 頁〔アフタヌーンティー事件〕等が挙げられる。

「故意に」について、使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもって足り、必ずしも他人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもってこれを使用していたことまでを必要としない(最判昭和 56 年 2 月 24 日判時 996 号 68 頁〔中央救心事件〕)。

6-4-5. 不正使用取消審判(移転)

移転に係る不正使用取消審判(商標 52 条の 2)において、問題となりうる商標権の移転には、1)指定商品又は指定役務ごとに分割して移転する場合(商標 24 条の 2)と、2)もともと類似する登録商標を複数有しており、その一部を他人に移転する場合が考えられる。上記 1)においては、互いに類似する指定商品又は指定役務であっても、分割

して移転することができる。

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて移転に係る不正使用取消審判を請求することができる(商標 52 条の 2 第 1 項)。

商標権者であった者は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から 5 年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない(商標 51 条 2 項)。

移転に係る不正使用取消審判は、何人も請求可能である。ただし、商標権者の商標法 52 条の 2 第 1 項に規定する商標の使用の事実がなくなった日から 5 年を経過した後は、請求することができない(商標 52 条の 2 第 2 項・52 条)。

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する(商標 54 条 1 項)。関連する審決例として、取消 2011-300979 等が挙げられる。

6-4-6. 不正使用取消審判(使用権者)

使用権者とは、専用使用権者(商標 30 条)又は通常使用権者(商標 31 条)をいう。なお、団体構成員(商標 7 条)又は地域団体構成員(商標 7 条の 2)は、通常使用権者とみなす(商標 31 条の 2 第 3 項)。

専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて使用権者に係る不正使用取消審判を請求することができる。ただし、その商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない(商標 53 条 1 項)。

その商標権者であった者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であった者であって商標法 53 条 1 項に規定する使用をしたものは、その規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から 5 年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない(商標 53 条 2 項)。

使用権者に係る不正使用取消審判は、何人も請求可能である。ただし、商標権者の商標法 53 条 1 項に規定する商標の使用の事実がなくなった日から 5 年を経過した後は、請求することができない(商標 53 条 3 項・52 条)。商標権者には、専用使用権者又は通常使用権者を管理監督する義務がある。

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する(商標 54 条 1 項)。使用権者が登録商標を不当に変更したか否かは問題とならない。ここで、「不当に」とは、「商標権者の意に反して勝手に」の意である(東京高判平成元年 7 月 11 日判時 1325 号 138 頁〔ミネフード事件〕)。関連する裁判例として、東京高判昭和 58 年 10 月 19 日昭和 57 年(行ケ)第 50 号〔BRAUN 事件〕、知財高判平成 19 年 2 月 28 日平成 18 年(行ケ)第 10375 号〔イブペイン事件〕、知財高判平成 25 年 12 月 18 日平成 25 年(行ケ)第 10044 号〔RaffineStyle 事件〕等が挙げられる。

6-4-7. 不当登録取消審判(代理人等)

パリ条約 6 条の 7 の要請による。登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者のその権利に係る商標又はこれに類似する商標であってその権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又はその商標登録出願の日前 1 年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、その商標登録を取り消すことについて不当登録取消審判を請求することができる(商標 53 条の 2)。ここで、「商標に関する権利」は、商標権に相当する権利に限る。

不当登録取消審判(商標 53 条の 2)は、自国である外国において、商標に関する権利、すなわち商標権に相当する権利を有する者が請求可能である。ただし、商標権の設定の登録の日から 5 年を経過した後は、請求することができない(商標 53 条の 3)。「商標権に相当する権利」であるから、外国において出願中の商標に係る権利は、商標権に相当する権利ということとはできない(取消 H06-004532)。

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する(商標 54 条 1 項)。

6-5. 再審

6-5-1. 手続

確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる(商標 57 条 1 項)。再審とは、審判等のやり直しである。商標法 57 条 2 項により民事訴訟法 338 条 1 項・2 項・339 条が準用される。「判決」は「審決」と、「裁判官」は「審判官」とそれぞれ読み替える。

所定の事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない(民訴 338 条 1 項)。

判決の基本となる裁判について民事訴訟法 338 条 1 項に規定する事由がある場合には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる(民訴 339 条)。民事訴訟法 339 条によれば、審決取消訴訟を提起することができる場合であっても、再審を請求することが許される。

民事訴訟法 338 条 1 項に規定する事由がある場合以外に再審を請求することができる場合として、詐害審決がある。詐害審決の例を図 26 にしめす。

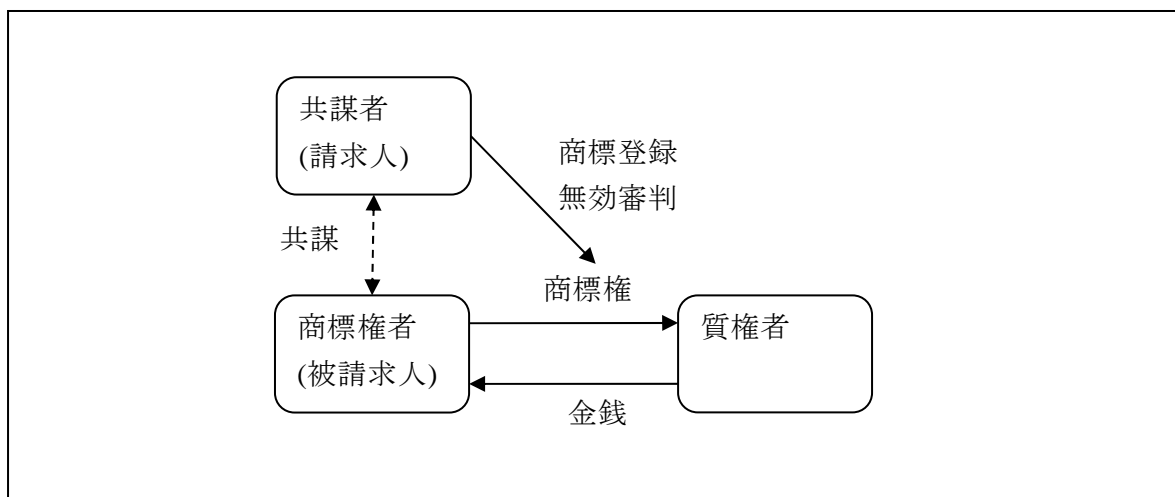


図 26 詐害審決の例

審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。その再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない(商標 58 条)。

商標法 61 条により特許法 173 条が準用される。再審は、請求人が、審決が確定した後再審の理由を知った日から 30 日以内に請求しなければならない。再審を請求する者

がその責めに帰することができない理由により上記 30 日の期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から 14 日以内でその期間の経過後 6 月以内にその請求をすることができる。なお、在外者にあつては、2 月以内でその期間の経過後 6 月以内とする。また、請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、上記 30 日の期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知った日の翌日から起算する(商標 61 条・特許 173 条 1 項～3 項)。

審決が確定した日から 3 年を経過した後は、再審を請求することができない。再審の理由が、審決が確定した後に生じたときは、上記 3 年の期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。ただし、上記 30 日の期間及び上記 3 年の期間に係る規定は、その審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない(商標 61 条・特許 173 条 4 項～6 項)。

なお、商標法 57 条 2 項が準用する民事訴訟法 338 条 1 項 9 号の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があつたこと」とは、職権調査事項であると否とを問わず、その判断の如何により判決の結果に影響を及ぼすべき重要な事項であつて、当事者が口頭弁論において主張し又は裁判所の職権調査を促してその判断を求めたにもかかわらず、その判断を脱漏した場合をいう(大審判昭和 7 年 5 月 20 日民集 11 卷 10 号 1005 頁)。従つて、前審に当たる審判において当事者が主張していなかった事項について確定審決が判断をしていないとしても、再審事由たる判断の遺脱とはならない(知財高判平成 20 年 12 月 24 日平成 20 年(行ケ)第 10282 号〔LOVE 事件〕)。

6-5-2. 商標権の効力の制限等

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、1)その取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前におけるその指定商品又は指定役務についてのその登録商標の善意の使用、2)その取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした商標法 37 条各号に掲げる行為には、及ばない(商標 59 条)。

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、その取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内においてその指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。その業務を承継した者についても、同様とする(商標 60 条 1 項)。

その商標権者又は専用使用権者は、商標法 60 条 1 項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標

60条2項・32条2項)。再審により回復した商標権の効力の制限に係る概念図を図27に示す。

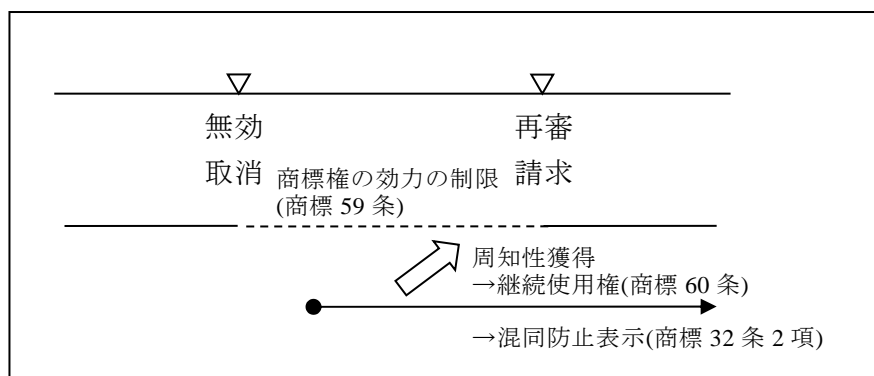


図 27 再審により回復した商標権の効力の制限

7. 審決取消訴訟

7-1. 総論

取消決定又は審決に対する訴え、拒絶査定不服審判においてされた補正の却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする(商標 63 条 1 項・55 条の 2 第 3 項・60 条の 2 第 2 項)。

すなわち、登録異議の申立て(商標 43 条の 2)における取消の決定、審判における審決、拒絶査定不服審判(商標 44 条)における補正の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄である。

東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法 22 条 1 項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける(知財高裁 2 条)。

次に掲げる知的財産に関する事件とは、一つは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争 2 条 1 項)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するものである(知財高裁 2 条 1 号)。

もう一つは、特許法(特許 178 条 1 項)、実用新案法(新案 47 条 1 項)、意匠法(意匠 59 条 1 項)又は商標法(商標 63 条 1 項)における審決等に対する訴えに係る訴訟事件である(知財高裁 2 条 2 号)。

すなわち、知的財産高等裁判所設置法 2 条 1 号は知的財産に関する侵害訴訟の控訴審について、同 2 号は審決等に対する訴えについて規定する。審決等に対する訴えを審決取消訴訟という。審判の結論である審決は特許庁による行政処分であるから、審決取消訴訟は、行政訴訟の一類型である。そこで、商標に係る審決取消訴訟における法適用の順序は、商標法・特許法・行政事件訴訟法・民事訴訟法となる。

特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについて、普通裁判籍による管轄に係る民事訴訟法 4 条、財産権上の訴え等についての管轄に係る同 5 条の規定によれば次に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ次に定める裁判所の管轄に専属する。すなわち、1)東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所については、東京地方裁判所の、2)大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所については、大阪地方裁判所の管轄に専属する(民訴 6 条 1 項)。

特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えの特許権などに関する訴えという。特許権等に関する訴えについて、上記 1)・2)に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ上記 1)・2)に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる(民訴 6 条 2 項)。

上記 2)に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判

決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送に係る民事訴訟法 20 条の 2 第 1 項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない(民訴 6 条 3 項)。

意匠権、商標権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、普通裁判籍による管轄に係る民事訴訟法 4 条、財産権上の訴え等についての管轄に係る同 5 条の規定により次に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ次に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。すなわち、3)東京地方裁判所を除く上記 1)に掲げる裁判所については、東京地方裁判所にも、4)大阪地方裁判所を除く上記 2)に掲げる裁判所については、大阪地方裁判所にも訴えを提起することができる。なお、著作者の権利については、プログラムの著作物についての著作者の権利を除く(民訴 6 条の 2)。

知的財産に関する事件と三審制との関係を表 16 に示す。

表 16 三審制との関係

		一審	二審	三審
侵害訴訟	特許権等に関する訴え等の管轄 (民訴 6 条)	東京地方裁判所 大阪地方裁判所 (専属管轄)	知的財産高等裁判所 (専属管轄)	最高裁判所
	意匠権等に関する訴えの管轄 (民訴 6 条の 2)	各地方裁判所 東京地方裁判所 大阪地方裁判所 (競合管轄)	各高等裁判所	最高裁判所
審決取消訴訟	審決等に対する訴え (商標 63 条) (知財高裁 2 条 2 号)	審判 (一審相当)	知的財産高等裁判所 (専属管轄)	最高裁判所

出訴期間は、審決又は決定の謄本の送達があつた日から 30 日の不変期間であり(商標 63 条・特許 178 条 3 項・4 項)、到達主義が採用される。すなわち、訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民訴 133 条 1 項)。

7-2. 訴訟要件

7-2-1. 原告適格

取消決定又は審決に対する訴え及び登録異議申立書、審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。この訴えは、当事者、参加人又はその登録異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる(商標 63 条・特許 178 条 1 項・2 項)。

登録異議の申立てにおける商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができない(商標 43 条の 3 第 5 項)。商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、別途、商標登録無効審判(商標 46 条)を請求することができる。ただし、商標登録無効審判の請求人は、利害関係を有する者に限られる(商標 46 条 2 項)。商標登録を取り消すべき旨の決定に対しては、知的財産高等裁判所に出訴することができる。

7-2-2. 共有

審判について、商標権又は商標登録出願により生じた権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならないとされる(商標 56 条 1 項・特許 132 条 3 項)。

これに対して、査定系審判に係る審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟であるから、共有者の全員が共同して訴えを提起しなければならないとされるものの、当事者系審判に係る審決取消訴訟は、権利の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、共有者の一人が単独でも訴えを提起することができる。

ここで、査定系審判とは、1)拒絶査定不服審判(商標 44 条)、2)補正却下不服審判(商標 45 条)をいい、当事者系審判とは、3)商標登録無効審判(商標 46 条)、4)不使用取消審判(商標 50 条)、5)商標権者に係る不正使用取消審判(商標 51 条)、6)移転に係る不正使用取消審判(商標 52 条の 2)、7)使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)、8)不当登録取消審判(商標 53 条の 2)をいう。

査定系審判に係る審決取消訴訟が固有必要的共同訴訟とされるのは、査定系審判に係る審決取消訴訟における審決の違法性の有無の判断が、共有者全員の有する一つの権利の成否を決めるものであって、その審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである(最判平成 7 年 3 月 7 日民集 49 卷 3 号 944 頁〔磁気治療器事件〕)。

これに対して、当事者系審判に係る審決取消訴訟は、権利の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、共有者の一人が単独でも訴えを提起することができる。訴えの提起について、他の共有者の協力が得られない場合に、共有者の一人が単独で提起した訴えは不適法であるとする、不当な結果となりかねない。

一方、当事者系審判に係る審決取消訴訟は、共有者の一人が単独でも訴えを提起す

ることができる。解しても、その訴訟で請求認容の判決が確定した場合には、その取消しの効力は他の共有者にも及び(行訴 32 条 1 項)、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われることになる(商標 63 条 2 項・特許 181 条 2 項)。また、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、審決が確定する。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。さらに、各共有者が共同して又は各別に当事者系審判に係る審決取消訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は、類似必要的共同訴訟に当たると解すべきであるから、併合のうえ審理判断されることになり、合一確定の要請は満たされる(最判平成 14 年 2 月 22 日民集 56 卷 2 号 348 頁 [ETNIES 事件]、最判平成 14 年 2 月 28 日判時 1779 号 87 頁 [水沢うどん事件])。

登録異議の申立てにおける商標登録を取り消すべき旨の決定に対する知的財産高等裁判所への出訴は、特許庁長官を被告としなければならない。登録異議の申立ては一面当事者対立構造のように見えるが、登録異議の申立て後は、申立人は蚊帳の外におかれ、商標権者と審判官との書面審理となるからである。商標権が共有に係る場合は、共有者全員で訴えを提起しなければならない固有必要的共同訴訟である。なぜなら、取消決定の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一つの権利の成否を決めるものであって、取消決定を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである(東京高判平成 11 年 10 月 5 日平成 11 年(行ケ)第 232 号 [ヘネシー事件])。

この訴訟は取消決定取消訴訟と呼ばれる。なお、商標登録を維持すべき旨の決定に対して申立人が出訴することはできない。商標登録無効審判が用意されているからである。

7-2-3. 被告適格

査定系審判に係る審決取消訴訟と登録異議の申立てにおける商標登録を取り消すべき旨の決定に対する取消決定取消訴訟の被告は、特許庁長官である。当事者系審判に係る審決取消訴訟の被告は、審判の相手方である。

7-3. 審理

一般の行政処分に対する抗告訴訟においては、行政処分の違法性のもととなるあらゆる違法事由が審理の対象となる。これに対して、審決取消訴訟においては、審決の違法性のみが審理の対象となる。

査定の処分が誤ってされた場合における是正の手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判の手続の経由を要求するとともに、取消しの訴えは、もとの処分である登録査定又は拒絶査定の処分に対してではなく、審判の審決に対してのみこれを認め、審決取消訴訟においては、専ら審決の違法性のみを争わせ、登録査定又は拒絶査定の適否は、審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせる。

従って、審決取消訴訟において審決の違法性が争われる場合には、専らその審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の事由に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の事由については、審決取消訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さない(最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕)。

すなわち、訴訟において新たな事由を持ち出すことはできない。上記〔メリヤス編機事件〕は、特許無効審判(特許123条)に係る事件であるが、商標に関する審決及び査定系審判の審決に対しても射程が及ぶ。

ただし、不使用取消審判(商標50条)については、事実審の口頭弁論終結時に至るまで登録商標の使用の事実の立証を行うことができる。事実審とは、高等裁判所までである。最高裁判所は法律審とされる。不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れないが(商標50条2項)、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、取消しを免れるための要件としたものではないからである(最判平成3年4月23日民集45巻4号538頁〔シェトア事件〕)。ただし、裁判官による反対意見がある。

審決後の事情の変更は考慮されないと解される。例として、訴訟係属中に引用商標に対する取消審決が確定した場合、商標登録出願人が引用商標の商標権の譲渡を受けた場合等がある。ただし、前者の場合は、取消審判が請求されているとき、審査又は審判は中断(商標17条・特許54条)するので、このようなことは通常起こらない。後者の場合は、審決取消訴訟を取り下げたうえで、再度、商標登録出願をすることとなる。

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる(商標68条の40第1項)。従って、訴訟係属中の補正は認められない。

一方、拒絶査定不服審判(商標 44 条)の審決に対する審決取消訴訟係属中においては分割出願をすることができる(商標 10 条 1 項)。そうすると、分割出願をしたにもかかわらず、原出願から指定商品又は指定役務の一部を削除する補正ができないことが問題となる。実務上は、より早い段階で分割出願を行っておくべきである。

拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、商標法 10 条 1 項の規定に基づいて新たな商標登録出願がされ、もとの商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときには、その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることはなく、審決が結果的に指定商品等に関する判断を誤ったことにはならないものというべきであるとされる(最判平成 17 年 7 月 14 日民集 59 卷 6 号 1617 頁 [eAccess 事件])。拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟係属中の分割出願の概念図を図 28 に示す。

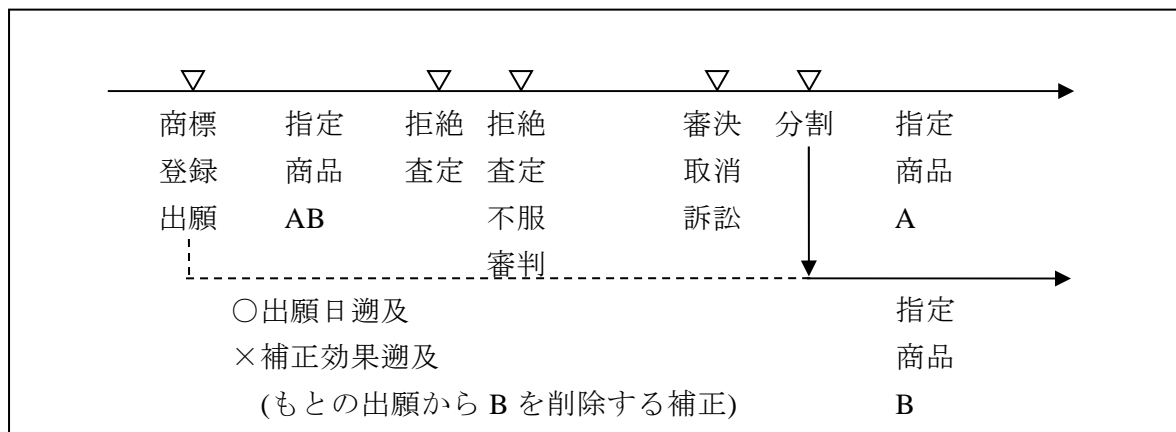


図 28 拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟係属中の分割出願

審査においては、もとの出願の早期権利化を図るために拒絶理由を有する指定商品又は指定役務について分割出願を行う。そうすると、もとの出願には拒絶の理由がなくなるからすぐに登録査定を得ることができる。

一方、上記 [eAccess 事件] のように拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の係属中に分割出願を行う場合には、もとの出願から指定商品又は指定役務の一部を削除する補正の効果が商標登録出願時まで遡及しないので、拒絶理由を有する指定商品又は指定役務ではなく、拒絶理由を有しない指定商品又は指定役務について分割出願を行う。

審決取消訴訟のまとめを表 17 に示す。

表 17 審決取消訴訟のまとめ

	拒絶査定不服審判 補正却下不服審判	拒絶査定不服審判 における補正却下	登録異議の 申立て	商標登録無効審判 不使用取消審判 不正使用取消審判 不当登録取消審判
行政処分	拒絶審決 却下審決	却下決定	取消決定	有効審決／無効審決 維持審決／取消審決 維持審決／取消審決 維持審決／取消審決
訴訟類型	審決取消訴訟	却下決定取消訴訟 ³	取消決定 取消訴訟 ⁴	審決取消訴訟
原告	出願人(全員) ⁵	出願人(全員) ⁶	商標権者 (全員)	請求人 ⁷ / 商標権者 (一部でも可)
被告	特許庁長官	特許庁長官	特許庁長官	商標権者 / 請求人 ⁸ (全員)
裁判例	あずきバー ⁹ (拒絶審決)		オタク婚活 ¹⁰ (取消決定)	フランク三浦 ¹¹ (無効審決)

3 厳密には審決取消訴訟とは異なる種類の訴訟である。

4 厳密には審決取消訴訟とは異なる種類の訴訟である。

5 各審判の請求人(全員)と同じ。

6 拒絶査定不服審判の請求人(全員)と同じ。

7 各審判の請求人。

8 各審判の請求人。

9 知財高判平成 25 年 1 月 24 日平成 24 年(行ケ)第 10285 号 [あずきバー事件]。

10 知財高判平成 26 年 5 月 14 日平成 25 年(行ケ)第 10341 号 [オタク婚活事件]。

11 知財高判平成 28 年 4 月 12 日平成 27 年(行ケ)第 10219 号 [フランク三浦事件]。

7-4. 判決

裁判所は、審決等に対する訴えの提起があった場合において、その請求を理由があると認めるときは、その審決又は決定を取り消さなければならない。審判官は、審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない(特許 181 条)。

裁判所は、審決を維持するか取り消すかの判決しかできない。審決の破棄自判はできないのである。権利を発生させたり消滅させたりするのは特許庁の専権事項である。審決が取り消された場合は、審判をやり直す。

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(行訴 33 条)。この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない(最判平成 4 年 4 月 28 日民集 46 卷 4 号 245 頁〔高速旋回式バレル事件〕)。

上告は、高等裁判所が第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所にすることができる(民訴 311 条)。

8. 商標権の効力

8-1. 商標権の発生

商標権は、設定の登録により発生する。商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があった日から 30 日以内に納付すべき登録料の納付があったときは、商標権の設定の登録をする。登録があったときは、1)商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所、2)商標登録出願の番号及び年月日、3)願書に記載した商標、4)指定商品又は指定役務、5)登録番号及び設定の登録の年月日、6)上記 1)～5)に掲げるもののほか、必要な事項を商標公報に掲載しなければならない(商標 18 条)。

登録料は、10 年分を一括納付する場合、28,200 円に区分の数を乗じて得た額となり(商標 40 条 1 項)、5 年分を分割納付する場合、16,400 円に区分の数を乗じて得た額となる(商標 41 条の 2 第 1 項)。登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から 30 日以内に納付しなければならない。特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30 日以内を限り、上記 30 日の期間を延長することができる(商標 41 条 1 項・2 項)。

8-2. 商標権の性格

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする(商標 1 条)。商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標 25 条)。

商標権は、対世効を有する物権的権利であって、公権的性格を有するといえることができる。同時に、商標権は、財産権であって、自由に使用・収益・処分をすることができるという私見的性格をも有するといえることができる。

8-3. 商標権の効力

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標 25 条)。指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は、その商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす(商標 37 条 1 号)。前者を専用権、後者を禁止権という。専用権と禁止権の概念を表 18 と図 29 に示す。

表 18 専用権と禁止権

		登録商標	
		同一	類似
指定商品 又は指定役務	同一	商標 25 条	商標 37 条 1 号前段
	類似	商標 37 条 1 号後段	商標 37 条 1 号後段

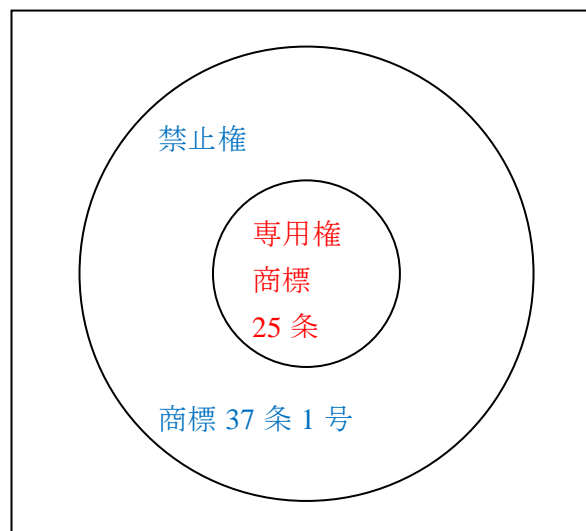


図 29 専用権と禁止権

禁止権の範囲は、他人の商品役務と出所の混同を生じるおそれがないように設けられた緩衝地帯である。従って、他人による類似商標の使用をやめさせることができれば十分である。商標権者であっても、禁止権の範囲において不正使用をすると商標登録が取り消される(商標 51 条)。

8-4. 商標権の効力の制限

8-4-1. 専用使用権

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない(商標 25 条)。

専用使用権を設定すると、設定した範囲については、商標権者といえども登録商標の使用をすることができなくなる。専用使用権の範囲については、地域、期間、商品又は役務、使用態様を限定することができる。

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、国等が商標法 4 条 2 項の適用を受けて得た商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない(商標 30 条 1 項)。ここで、国等とは、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者をいう。

なお、商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することもできる(商標 31 条 1 項)。ただし、国等が商標法 4 条 2 項の適用を受けて得た商標権については、この限りでない。通常使用権を許諾しても、商標権者の有する商標権の範囲には影響がない。

8-4-2. 商標法 26 条

商標権の効力は、他の商標の一部となっているものを含む所定の商標には及ばない(商標 26 条 1 項柱書)。商標権の効力が及ばない範囲を表 19 に示す。

表 19 商標権の効力が及ばない範囲

条	項	号	規定内容
26 条	1 項	1 号	他人の肖像等を含む商標(商標 4 条 1 項 8 号)
		2 号	(商品)普通名称(商標 3 条 1 項 1 号) 記述的表示(商標 3 条 1 項 3 号)
		3 号	(役務)普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号) 記述的表示(商標 3 条 1 項 3 号)
		4 号	慣用商標(商標 3 条 1 項 2 号)
		5 号	商品等が当然に備える特徴(商標 4 条 1 項 18 号)
		6 号	いわゆる「商標的使用」がされていない商標

*()内は登録要件である商標法 3 条・4 条との対応を示す。

他人の肖像等を含む商標(商標 26 条 1 項 1 号)については、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない(商標 26 条 2 項)。

商品等が当然に備える特徴(商標 26 条 1 項 5 号)は、商品の立体的形状、色彩又は音、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音をいう(商標令 1 条)。

商標権の効力が及ばない範囲(商標 26 条)を法定する意義について、1)過誤登録に係る登録商標に対して、商標登録無効審判を請求するまでもなく商標権の効力を制限することができる。また、2)除斥期間の経過によって商標登録無効審判を請求することができない状況においても商標権の効力を制限することができる。さらに、3)登録商標が事後的に商標法 26 条 1 項各号に該当するに至った場合も商標登録無効審判を請求することができないが、そのような場合であっても商標権の効力を制限することができる。

8-4-3. 他人の権利との抵触

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない(商標 29 条)。

他人の権利とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権をいう。特許権、実用新案権との抵触には、立体商標等が考えられる。意匠権との抵触には、立体商標に加えて動きの商標等が考えられる。著作権との抵触には、キャラクター等の図形商標・立体商標、音の商標、動きの商標等が考えられる。著作隣接権との抵触には、音の商標、動きの商標等が考えられる。

先願優位の原則に基づくが、著作権、著作隣接権については、それらの権利の発生時が基準となる。専用権のみならず禁止権も制限される。関連する裁判例として、大阪高判昭和60年9月26日無体裁集17巻3号411頁〔ポパイマフラー事件〕等が挙げられる。

8-4-4. その他の制限

その他の制限として、1)先使用による商標の使用をする権利(商標32条・32条の2)、2)無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標33条)、3)特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利(商標33条の2・33条の3)、4)再審により回復した商標権の効力の制限(商標59条・60条)、5)商標権の回復(商標21条・22条)がある。

上記1)先使用による商標の使用をする権利について、他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。その業務を承継した者についても、同様とする(商標32条1項)。

ただし、「その商標登録出願の際」とは、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際とする(商標32条1項括弧書・商標9条の4・意匠17条の3第1項)。

その商標権者又は専用使用権者は、先使用による商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標32条2項)。

他人の商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている、すなわち既に周知となっている商標については、継続して使用することができる。周知性の判断は未登録周知商標に係る商標法4条1項10号よりも緩やかである。商標権者又は専用使用権者は、混同防止表示を請求することができる。地域団体商標に対する先使用権には、周知性の要件は必要とされない(商標32条の2第1項)。先使用による商標の使用をする権利の概念図を図30に示す。

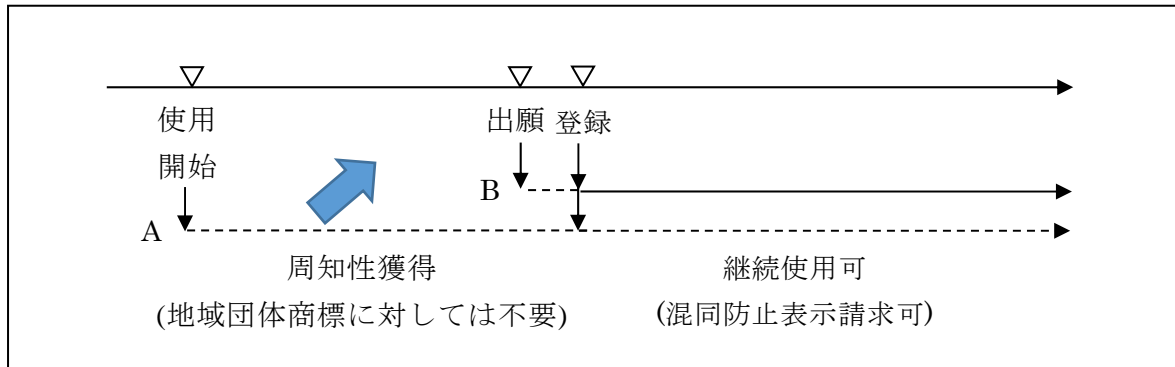


図 30 先使用による商標の使用をする権利

上記 2)無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利について、次のいずれかに該当する者が商標登録無効審判(商標 46 条)の請求の登録前に商標登録が無効理由のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。その業務を承継した者についても、同様とする(商標 33 条 1 項)。

次のいずれかに該当する者とは、同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者及び商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者並びにこれらの商標登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての登録した通常使用権(商標 31 条 4 項)を有する者である(商標 33 条 1 項各号)。

その商標権者又は専用使用権者は、無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する(商標 33 条 2 項)。

その商標権者又は専用使用権者は、無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標 33 条 3 項・32 条 2 項)。

商標登録無効審判の無効理由に該当することを知らないで登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた、すなわち既に周知となっていた商標については、継続して使用することができる。商標権者又は専用使用権者は、相当の対価と混同防止表示を請求することができる。無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利の概念図を図 31・32 に示す。

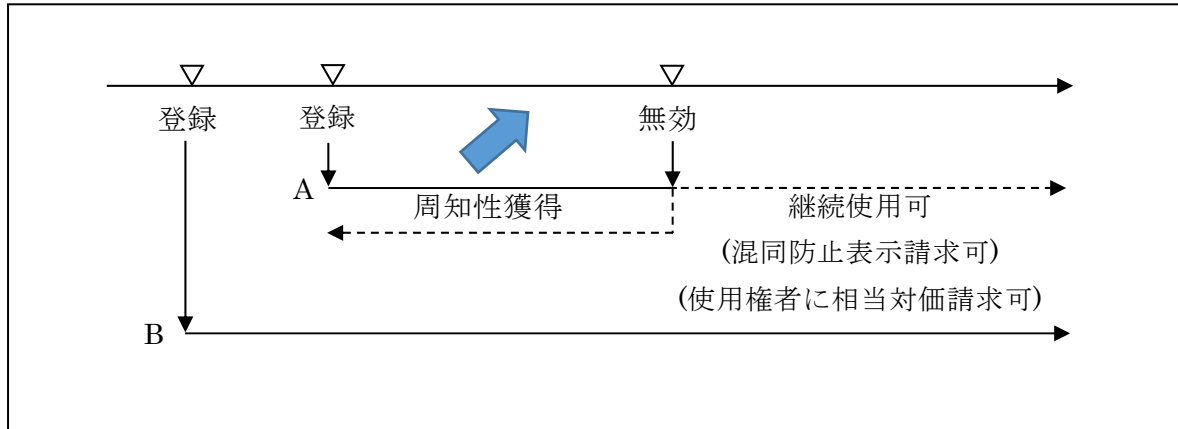


図 31 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標 33 条 1 項 1 号)

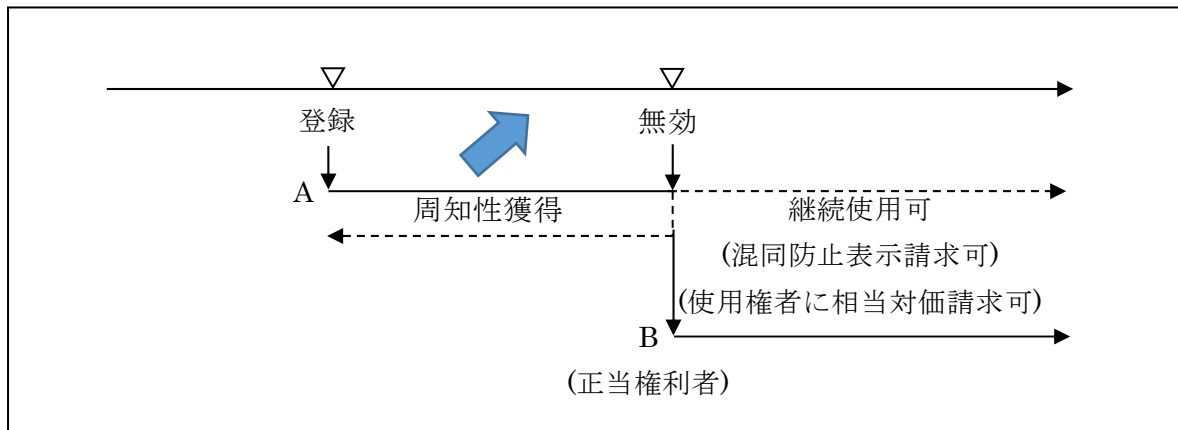


図 32 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利(商標 33 条 1 項 2 号)

上記 3)特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利について、商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る(商標 33 条 2 の第 1 項)。

その商標権者又は専用使用権者は、特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標 33 条の 2 第 2 項・32 条 2 項)。

これらの規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する(商標 33 条の 2 第 3 項)。

商標権と抵触する特許権等が満了した場合、原特許権者は、特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利を有する。「満了」が要件であるから、特許料不納による

権利の消滅は対象とならない。商標権者又は専用使用権者は、混同防止表示を請求することができる。

商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る(商標 33 条の 3 第 1 項)。

その商標権者又は専用使用権者は、特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標 33 条の 3 第 2 項・32 条 2 項)。

その商標権者又は専用使用権者は、特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する(商標 33 条の 3 第 2 項・33 条 2 項)。

これらの規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する(商標 33 条の 3 第 3 項)。

専用実施権者、通常実施権者についても、特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利が認められる。ただし、専用実施権者、通常実施権者に対して、商標権者は、混同防止表示に加えて相当の対価を請求することができる。特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利の概念図を図 33 に示す。

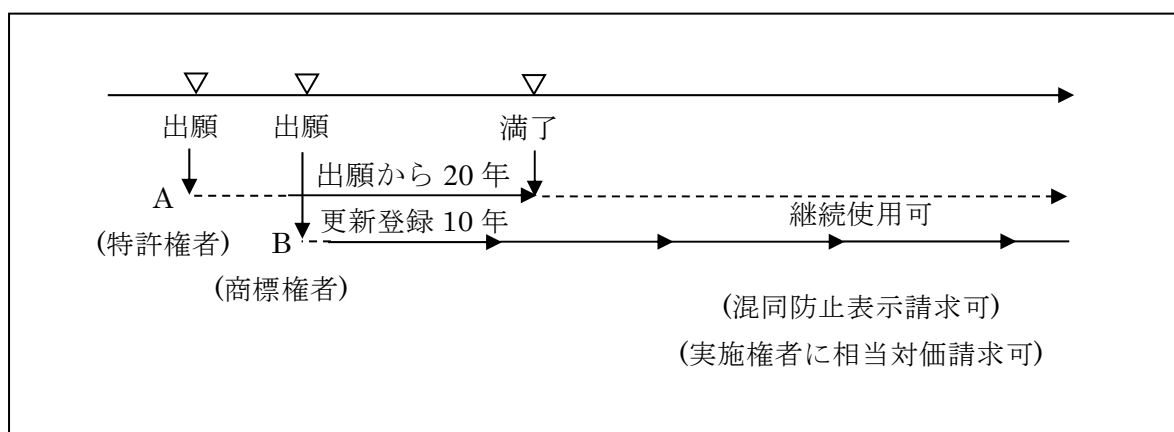


図 33 特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利

上記 4)再審により回復した商標権の効力の制限について、取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、その取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前におけるその指定商品又は指定役務についてのその登録商標の善意の使用、その取消決定又は審決が確定した後再審の請

求の登録前に善意にした侵害とみなす行為(商標 37 条)には、及ばない(商標 59 条)。

商標権の空白期間における商標の使用に対しては、たとえ商標権が遡及的に回復したとしてもその効力が及ばない。

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があった商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があった場合において、その取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内においてその指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。その業務を承継した者についても、同様とする(商標 60 条 1 項)。

その商標権者又は専用使用権者は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標 60 条 2 項・32 条 2 項)。

商標権の空白期間に周知となった商標は、継続して使用することができる。商標権者は混同防止表示を請求することができる。再審により回復した商標権の効力の制限の概念図を図 34 に示す。

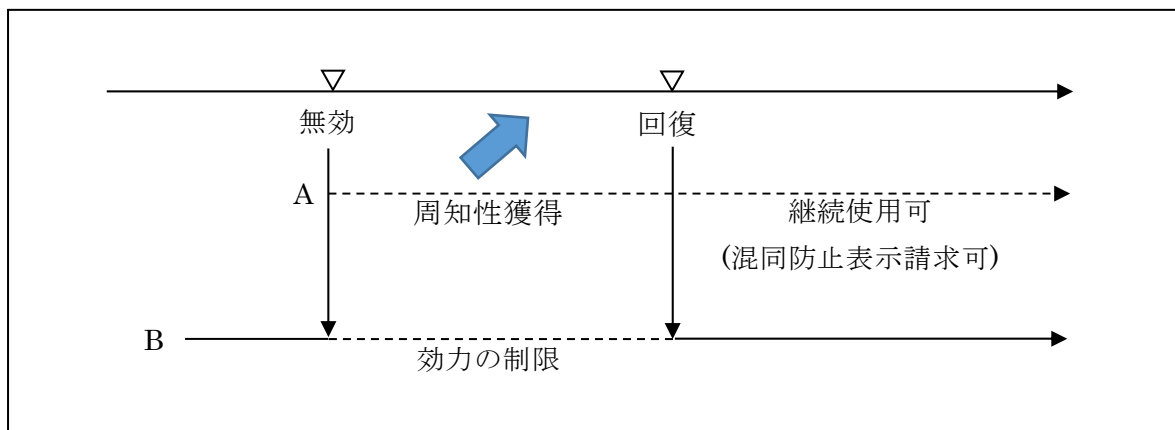


図 34 再審により回復した商標権

上記 5)商標権の回復について、更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないことにより消滅したものとみなされた商標権(商標 20 条 4 項)の原商標権者は、更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる(商標 21 条 1 項)。

ここで、「経済産業省令で定める期間」は、正当な理由がなくなった日から 2 月とする。ただし、その期間の末日が更新登録の申請をすることができる期間(商標 20 条 3 項)の経過後 6 月を超えるときは、その期間の経過後 6 月とする(商標則 10 条 3 項)。

更新登録の申請があったときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす(商標 21 条 2 項)。

この規定により回復した商標権の効力は、更新登録の申請をすることができる期間(商標 20 条 3 項)の経過後商標 21 条 1 項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前におけるその指定商品又は指定役務についてのその登録商標の使用、侵害とみなす行為(商標 37 条)には、及ばない(商標 22 条)。

商標権の存続期間満了後 6 月は更新登録の申請が可能であり、商標法 20 条 3 項に規定される期間を徒過しない限り商標権は消滅しない。回復した商標権の効力を制限するのみであって、上記 4)再審により回復した商標権の効力の制限のような継続的使用権(商標 60 条)は規定されていない。商標権の回復の概念図を図 35 に示す。

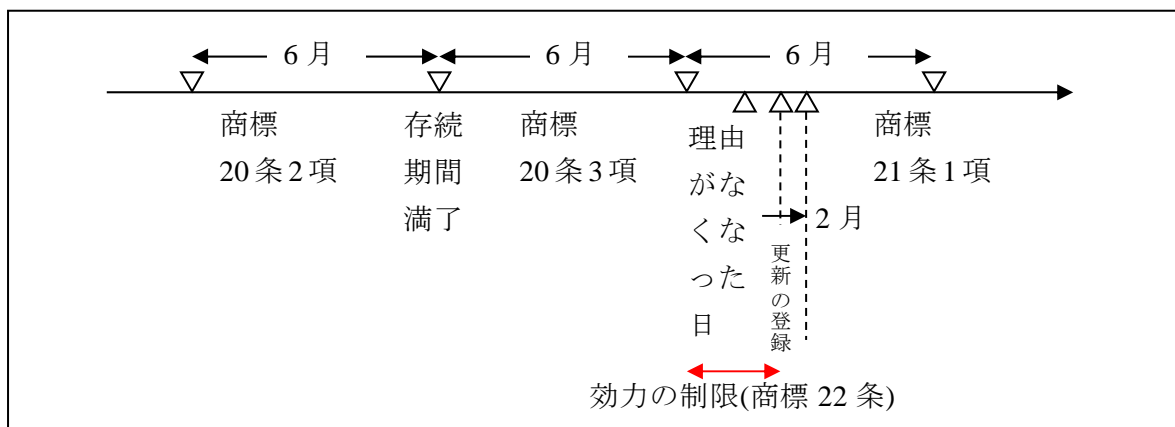


図 35 商標権の回復

最後に、その他の制限についてのまとめを表 20 に示す。

表 20 その他の制限についてのまとめ

		要件	周知性	混同防止表示	相当対価
①先使用 (通常)	商標 32条	不正競争の 目的でなく	○	○	×
①先使用 (地域団体商標)	商標 32条の2	不正競争の 目的でなく	×	○	×
②無効審判 (継続的使用権)	商標 33条	善意*	○	○	○
③特許権等 (権利者)	商標 33条の2	満了	×	○	×
③特許権等 (実施権者)	商標 33条の3	満了	×	○	○
④再審 (効力の制限)	商標 59条	善意*	×	×	×
④再審 (継続的使用権)	商標 60条	善意*	○	○	×
⑤回復 (効力の制限)	商標 22条	なし	×	×	×

*善意とは、「知らないで」の意である。

8-5. 商標権の共有

商標権の共有が起こる要因として、共同による商標登録出願、商標権の持分譲渡が挙げられる。

商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。商標権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録商標の使用をすることができる。商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その商標権について専用使用権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができない(商法 35 条・特許 73 条)。

共有に係る商標権について、商標権の持分の譲渡等には他の共有者の同意が必要である。新たな共有者の経営力によっては重大な影響を受ける場合があるからである。登録商標の使用は、他の共有者の同意を得ないで自由にすることができる。商標権の占有は観念できないし、持分に応じた使用(民法 249 条)も観念できないからである。専用使用権の設定、通常使用権の許諾には他の共有者の同意が必要である。新たな使用権者の経営力によっては重大な影響を受ける場合があるからである。

差止請求権(商標 36 条)・損害賠償請求権(民法 709 条)・不当利得返還請求権(民法 703 条)は、持分に基づき行使することができる。

共有に係る商標権について商標権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない(商標 56 条 1 項・特許 132 条 2 項)。一方、これに対する審決取消訴訟は、権利の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、共有者の一人が単独でも訴えを提起することができる(最判平成 14 年 2 月 22 日民集 56 卷 2 号 348 頁〔ETNIES 事件〕、最判平成 14 年 2 月 28 日判時 1779 号 87 頁〔水沢うどん事件〕)。

8-6. 判定

商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。特許庁長官は、判定の求があったときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない(商標28条)。

判定は、商標権の効力に関する鑑定的性質を有する確認的行為であり、商標権を設定したり、設定された商標権に変更を加えたりするものではなく、訴訟に対して既判力を及ぼすものでもない。従って、裁判所が判定の結果を事実上尊重することがあるとしても、判定の結果と異なる判断を示すことは自由である(最判昭和43年4月18日民集22巻4号936頁)。なお、判定に対して不服を申し立てることはできない。

判定には、商標権者が、特定の標章が商標権の効力の範囲に属することの確認を求める積極的確認と、第三者が、特定の標章が商標権の効力の範囲に属しないことの確認を求める消極的確認がある。積極的確認には、被請求人の存在しない判定請求も可能である(判定2012-600026等)。その場合は、当然ながら被請求人による反論はない。

判定を請求する者は、当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、判定請求事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない(商標28条3項・特許71条3項・131条1項)。

審判長は、判定の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。審判長は、答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない(商標28条3項・特許71条3項・134条1項・3項)。

判定は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる(商標28条3項・特許71条3項・145条2項)。

商標判定は、判定の番号、当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、判定請求事件の表示、判定の結論及び理由、判定の結論の年月日を記載した文書をもって行わなければならない。特許庁長官は、商標判定があったときは、商標判定の謄本を当事者に送達しなければならない(商標28条3項・特許71条3項・157条2項・3項)。

8-7. 存続期間

商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする(商標1条)。

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する。商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。商標権の存続期間を更新した旨の登録があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする(商標19条)。存続期間を設けることの趣旨は、不使用商標の整理と第三者による商標選択の余地の確保にある。

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、申請人の氏名又は名称及び住所又は居所、商標登録の登録番号、そのほか、経済産業省令で定める事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない(商標20条1項)。更新登録の申請の際、区分の数を減じることができる。「経済産業省令で定める事項」とは、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあっては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする(商標則11条)。

更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない(商標20条2項)。商標権者は、上記6月の期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる(商標20条3項)。商標法20条3項の「経済産業省令で定める期間」は、同2項の期間の経過後6月とする(商標則10条2項)。商標権者が更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす(商標20条4項)。

消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる(商標21条1項)。商標法21条1項の「経済産業省令で定める期間」は、正当な理由がなくなった日から2月とする。ただし、その期間の末日が更新登録の申請をすることができる期間(商標20条3項)の経過後6月を超えるときは、その期間の経過後6月とする(商標則10条3項)。更新登録の申請があったときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす(商標21条2項)。

商標法20条3項又は同21条1項の「経済産業省令で定める期間」に更新登録の申請をする場合は、登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない(商標43条1項)。なお、商標法条約13条(4)の規定により、更新登録の申請の際に使用に関する宣言書又は証拠の提出を要求することはできない。更新登録の申請の概念図を図36に示す。

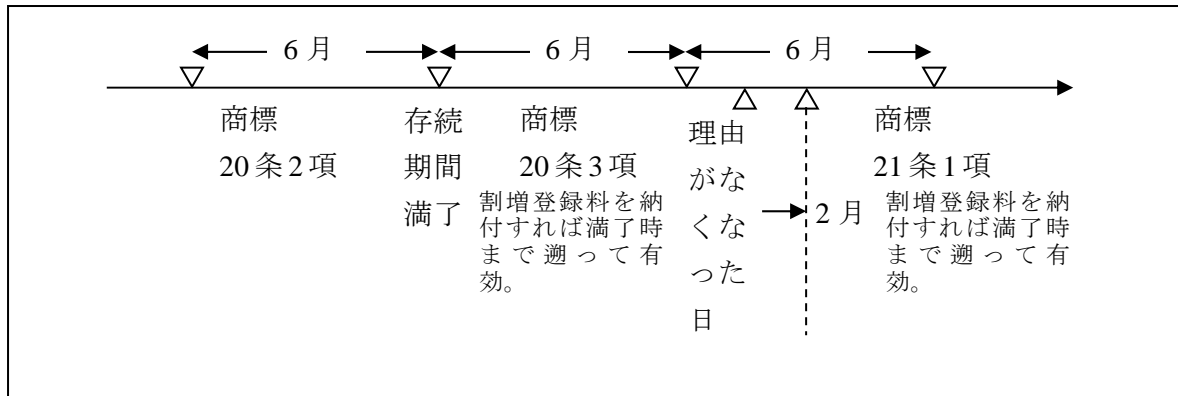


図 36 更新登録の申請

商標法 21 条 1 項の規定により回復した商標権の効力は、更新登録の申請をすることができる期間(商標 20 条 3 項)の経過後商標 21 条 1 項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前におけるその指定商品又は指定役務についてのその登録商標の使用、侵害とみなす行為(商標 37 条)には、及ばない(商標 22 条)。

8-8. 消滅

商標権は、1)更新登録の申請をしない場合、2)放棄する場合、3)相続人不存在の場合、4)登録異議の申立て・当事者系審判の請求が認容された場合に消滅する。

上記 1)更新登録の申請をしない場合について、設定の登録における登録料の納付及び分割納付の場合の後半 5 年分の登録料の納付は利害関係人であってもすることができ、更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付はできない(商標 41 条の 5 第 1 項括弧書)。設定の登録における登録料の納付には、分割納付の場合の前半 5 年分の登録料の納付を含む。

公序良俗や使用証明を審査した更新出願の時代は出願と登録料の納付が別手続であったので、利害関係人である使用権者等が登録料の納付をすることができた。審査を伴わない更新登録の申請においては申請と登録料の納付が一つの手続となったので、利害関係人による登録料の納付はできない。更新登録の申請をしない場合、商標権は消滅する。

上記 2)放棄する場合について、放棄の登録をしなければ効力を生じない(商標 35 条・特許 98 条 1 項 1 号)。自ら放棄するのであれば、更新登録の申請をしなければよい。この規定が意味をもつのは、他人の登録商標に係る商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶を受けた場合のように、他人に商標権の放棄をしてほしいときである。他人が承諾してくれるなら、登録料を支払って放棄による消滅の登録をしてもらう。あるいは、他人から委任状を受けて放棄による消滅の登録をする。他人が商標登録に要した費用を併せて支払うこともある。

なお、商標権者は、専用使用権者、質権者又は専用使用権者が許諾した通常使用権者(商標 30 条 4 項・特許 77 条 4 項)、商標権者が許諾した通常使用権者(商標 31 条 1 項)があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる(商標 35 条・特許 97 条 1 項)。

上記 3)相続人不存在の場合について、商標権は、相続人の搜索の公告に係る民法 958 条の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する(商標 35 条・特許 76 条)。国庫に帰す(民法 959 条)わけではない。

上記 4)登録異議の申立て・当事者系審判の請求が認容された場合について、登録異議の申立てにおいて取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなす(商標 43 条の 3 第 3 項)。

商標登録無効審判の請求が認容されたときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、後発的無効については、その商標登録が商標法 46 条 1 項 5 号から 7 号までに該当するに至った時から存在しなかったものとみなす(商標 46 条の 2 第 1 項)。なお、その商標登録が商標法 46 条 1 項 5 号から 7 号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす(商標 46 条の 2 第 2 項)。

取消審判の原則として、商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審判が確定した後消滅する(商標 54 条 1 項)。これに対して、不使用取消審判は例外であって、審判の請

求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標 54 条 2 項)。商標法に規定される取消審判は、不使用取消審判(商標 50 条)、商標権者に係る不正使用取消審判(商標 51 条)、移転に係る不正使用取消審判(商標 52 条の 2)、使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)、不当登録取消審判(商標 53 条の 2)の五つである。

9. 商標権侵害

9-1. 請求原因事実

9-1-1. 総論

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標 25 条)。指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は、その商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす(商標 37 条 1 号)。前者を専用権、後者を禁止権という。専用権と禁止権の概念を表 21 と図 37 に示す。

表 21 専用権と禁止権

		登録商標	
		同一	類似
指定商品 又は指定役務	同一	商標 25 条	商標 37 条 1 号前段
	類似	商標 37 条 1 号後段	商標 37 条 1 号後段

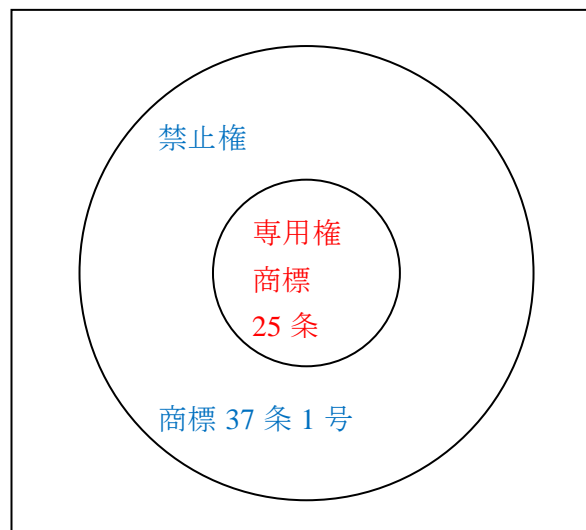


図 37 専用権と禁止権

商標法 37 条 1 号は本来的侵害行為、すなわち禁止権の範囲に含まれる行為であって、同 2 号から 8 号は侵害の予備的行為である。これらは、指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為(商標 37 条 1 項 2 号)、指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為(同 3 号)、

指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為(同 4 号)、指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為(同 5 号)、指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為(同 6 号)、指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為(同 7 号)、登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為(同 8 号)である。

商標法 37 条 2 号から 8 号に規定される行為は、いわゆる間接侵害行為といえることができるが、同 1 号に規定される行為も含めて間接侵害行為とする説もある。

9-1-2. 直接侵害

直接侵害に係る請求原因事実は、1)原告が商標権を有すること、2)被告標章が原告商標と同一又は類似であること、3)被告商品又は役務が原告商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似であることの三つである。

請求原因事実については、原告が立証責任を負う。被告標章の商標としての使用、いわゆる商標的使用は、被告による抗弁事実と捉える(商標 26 条 1 項 6 号)。なお、上記 2)・3)の判断において、混同のおそれが要件とされることはない。すなわち、客観的に同一又は類似であればよい。但し、取引の実情は参酌される(最判平成 4 年 9 月 22 日判時 1347 号 139 頁 [大森林事件]、最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁 [小僧寿し事件])。商標権侵害について表 22 に示す。

表 22 商標権侵害

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は 役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

9-1-3. 間接侵害

禁止権の範囲に含まれる行為については間接侵害行為とする説もあるが、ここでは

専用権(商標 25 条)の範囲に含まれる行為と禁止権(商標 37 条 1 号)の範囲に含まれる行為を直接侵害行為とし、侵害の予備的行為(商標 37 条 2 号～8 号)を間接侵害行為とする。間接侵害行為について表 23・24 に示す。

表 23 間接侵害行為(1)

条	項	号	規定内容
37 条		1 号	禁止権(直接侵害)
		2 号	所持(商品) ¹²
		3 号	所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物) ¹³
		4 号	譲渡、引渡し、所持又は輸入(役務の提供を受ける者の利用に供する物)予備的 ¹⁴
		5 号	所持(商標を表示する物) ¹⁵
		6 号	譲渡、引渡し又は所持(商標を表示する物)予備的 ¹⁶
		7 号	製造又は輸入(商標を表示する物)
		8 号	製造、譲渡、引渡し又は輸入(商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物) ¹⁷

表 24 間接侵害行為(2)

条	項	号	対象	商品役務	予備性
37 条		1 号	専用権・禁止権	商品役務	直接侵害
		2 号	商品	商品	
		3 号	利用に供する物	役務	提供するため
		4 号	利用に供する物	役務	提供させるため
		5 号	表示する物	商品役務	使用をするため
		6 号	表示する物	商品役務	使用をさせるため
		7 号	表示する物	商品役務	使用をするため/させるため
		8 号	製造するためにのみ用いる物	商品役務	

9-1-4. その他の行為

その他の行為として、1)登録商標の抹消、2)真正商品の流通、3)真正商品の改造、4)真正商品の小分け・再包装を考える。特許と意匠においては、直接侵害及び間接侵害並びに消尽論に尽きる。しかし、商標においては「その他の行為」も検討する必要

¹² 商品については輸入が使用の定義に含まれているため直接侵害となる(商標 2 条 3 項 2 号)。そのため商標法 37 条 2 号においては所持のみが規定される。

¹³ 飲食店の食器等。

¹⁴ 商標法 37 条 3 号は役務を提供するため、これに対して同 4 号は役務を提供させるため。

¹⁵ 容器・包装紙・ラベル等。包装そのものは商標法 37 条 2 号。

¹⁶ 商標法 37 条 5 号は使用をするため、これに対して同 6 号は使用をさせるため。輸入は同 7 号。

¹⁷ 金型、版下、工作機械のプログラム等。予備的行為のさらに予備的行為。

がある。特許と意匠は、権利の客体そのものに価値があるのに対して、商標は標章そのものに価値があるのではなく、標章に化体した業務上の信用とそれによって発揮される出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能に価値があるからである。

上記 1)登録商標の抹消について、商標法にはこれを規律する条文は存在しない。裁判例も存在しない。不法行為(民法 709 条)に該当する可能性はある。ただし、後述する〔マグアンプ事件〕によれば、商標権の侵害を構成するものと解される。他人の商標を抹消し、自己の標章を付する行為は不正競争に該当する可能性もある(不正競争 2 条 1 項 14 号)。

上記 2)真正商品の流通について、商標法 2 条 3 項に規定する「使用」の一つとして、商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、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、又は電気通信回線を通じて提供する行為がある(同 2 号)。

特許権者若しくは意匠権者又は実施権者が自己の意思に基づいて拡布した真正商品が転々流通する場合、譲渡等されるごとに特許権侵害や意匠権侵害が成立するということはない。商品の自由な流通と利得確保の機会保障を理由として、特許権や意匠権は消尽したとされる(最判平成 9 年 7 月 1 日民集 51 卷 6 号 2299 頁〔BBS 事件〕、最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 卷 8 号 2989 頁〔インクタンク事件〕)。なお、著作権の支分権の一つである譲渡権については、明文の規定がある(著作 26 条の 2 第 2 項)。

商標権についても消尽を適用する立場が存在する。しかし、商標については利得確保の機会保障が観念できない。業務上の信用が十分に化体している商標が付された商品については、プレミアム価格による販売が可能かもしれない。しかし、この点も商標権者の事業戦略に依存することといえよう。商標の価値は標章に化体した業務上の信用とそれによって発揮される出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能にあるのであるから、違法性の有無もこれらが害されたか否かに求めるべきではなかろうか。

商標権者が登録商標を付し、自己の意思に基づいて拡布した商品については、転々流通しても出所表示機能や品質保証機能が害されることはないので、商標権侵害としての違法性を欠く。逆に商標権者が登録商標を付し、いったんは自己の意思に基づいて拡布した商品であっても、出所表示機能や品質保証機能が害された場合には、商標権侵害を構成するといえることができる。

被告商品のうち、本件サンプル品を含むサンプル品及び本件キズ物を含むキズ物は、当初から原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められず、その他の相当数の商品は、いったんは原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものの、回収されて本件旧品の一部として廃棄処分の対象となったものであり、その後再び原告の意思に基づいて流通過程に置かれたものと認めるに足りる証拠はないから、結局、被告が被告商品のうち相当数の本件サンプル品を含むサンプル品、本件キズ物を含むキズ物、本件旧品を訴外二、三社にいったん売却し消費者に小売りした行為は、適法とはいえず、原告の商標権を侵害する不法行為を構成するものといわなければならないとする裁判例がある(大阪地判平成 7 年 7 月 11 日判時 1544 号 110 頁〔Y's 事件〕)。

上記 3)真正商品の改造について、上記 2)真正商品の流通と同様に、商標権者が登録商標を付し、自己の意思に基づいて拡布した商品であっても、出所表示機能や品質保

証機能が害された場合には、商標権侵害を構成する。その際、被告商品が原告商品と同一性のある商品であるか否かが判断基準となる。なお、特許の場合は「特許製品の新たな製造」に該当するか否かが判断基準となる(最判平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁〔インクタンク事件〕)。

被告商品が原告商品の内部構造を改造したものとして売り出していたものであって、被告商品が原告商品と同一性のある商品であるということとはできない。また、被告は、右のとおり、原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのだから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがあるとも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきであるとする裁判例がある(東京地判平成 4 年 5 月 27 日知的裁集 24 巻 2 号 412 頁〔Nintendo 事件〕)。

また、当初は、商標権者又はその許諾を得た者により、適法に商標が付され、かつ、流通に置かれた真正商品であっても、それら以外の者によって改変が加えられ、かつ、その改変の程度が出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているときには、これを転売等して付されている商標の使用をすることにつき、実質的違法性を欠くといえる根拠が失われていることも自明である。従って、被告商品と真正商品との同一性は、その改変の程度が、実質的に出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているかどうかという観点から判断されるべきものと解されるとする裁判例がある(名古屋高判平成 25 年 1 月 29 日平成 24 年(う)第 125 号〔Wii 事件〕)。

関連する裁判例として、東京高判平成 12 年 4 月 25 日平成 11 年(ネ)第 836 号〔Callaway 事件〕、東京地判平成 14 年 2 月 14 日判時 1817 号 143 頁〔アステカ事件〕、いわゆる打ち消し表示について、東京高判平成 16 年 8 月 31 日判時 1883 号 87 頁〔RISO 事件〕等が挙げられる。

上記 4)真正商品の小分け・再包装について、その商品が真正なものであるか否かを問わず、また、小分け等によってその商品の品質に変化をきたすおそれがあるか否かを問わず、商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を、その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し、これを登録商標と同一又は類似の商標の使用をして再度流通におくことは、商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通においた登録商標を、その流通の途中でその指定商品から故なく剥奪抹消することにほかならず、商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ、その商品標識としての機能を途中で抹殺するものであって、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し、ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し、需要者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから、その商標権の侵害を構成するとする裁判例がある(大阪地判平成 6 年 2 月 24 日判時 1522 号 139 頁〔マグアンプ事件〕)。

関連する裁判例として、福岡高判昭和41年3月4日下刑8巻3号371頁〔HERSHEY'S事件〕、大阪地決昭和51年8月4日無体集8巻2号324頁〔STP事件〕等が挙げられる。

また、正当な権限がないのに指定商品の包装に登録商標を付したものを販売する目的で所持する場合、その中身が商標権者自身の製品でしかも新品であることは商標法37条2号・78条の罪の成立になんら影響を及ぼさないものであり、次に、特段の美観要素がなく、専ら、運搬用商品保護用であるとしても、商品を収容している容器としての段ボール箱は同37条2号にいう「商品の包装」にあたり、また、同37条2号の行為は必ずしも業としてなされることを必要としないものというべきであるとする裁判例がある(最決昭和46年7月20日刑集25巻5号739頁〔ハイミー事件〕)。

9-2. 抗弁事実

9-2-1. 総論

抗弁とは、商標権侵害であるとして訴えられた被告による反論である。抗弁事実には、1)先使用の抗弁、2)継続的使用の抗弁、3)商標法 26 条の抗弁、4)商標登録無効の抗弁、5)権利濫用の抗弁、6)並行輸入の抗弁、7)登録商標使用の抗弁、8)不使用の抗弁、9)権利失効の抗弁がある。

9-2-2. 先使用の抗弁

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。その業務を承継した者についても、同様とする(商標 32 条 1 項)。

ただし、「その商標登録出願の際」とは、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際とする(商標 32 条 1 項括弧書・商標 9 条の 4・意匠 17 条の 3 第 1 項)。

先使用による商標の使用をする権利を先使用権という。「先使用による商標の使用をする権利」であって、「先使用による通常使用権」ではない。この点、「先使用による通常実施権」に係る特許法 79 条、意匠法 29 条とは異なる。通常使用権は専用権の範囲において許諾するものだからである。ただし、法によって定められた権利であるから、法定使用権というに妨げない。

先使用者の商標に化体した信用を保護する趣旨に出る規定である。従って、先使用者の商標には周知性が求められるが、地域団体商標に対して先使用権を主張する場合には周知性は要件とされない(商標 32 条の 2)。また、未登録周知商標に係る商標法 4 条 1 項 10 号の看過による過誤登録に対して、先使用者の商標を保護することができる。ただし、先使用権に係る商標法 32 条の周知性は、未登録周知商標に係る商標法 4 条 1 項 10 号の周知性よりも緩やかに解すべきとする説も存在する。

先使用権が認められるための要件として、他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていたこと、不正競争の目的でなく使用をしていたこと、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をすることがある。

「需要者の間に広く認識されていること」とは、いわゆる周知性であり、先使用者

の商標に化体した信用を保護するするという先使用権の趣旨による。ただし、全国的に知られていることまでを要しない。一地方において広く認識されている程度であってもよい。ただし、地域団体商標に対する先使用権は、周知性を要件としない(商標 32 条の 2)。

先使用権に係る商標法 32 条の周知性には、未登録周知商標に係る商標法 4 条 1 項 10 号の周知性と同程度とする裁判例(広島地福山支判昭和 57 年 9 月 30 日判タ 499 号 211 頁 [DCC 事件]、東京高判昭和 58 年 6 月 16 日無体裁集 15 卷 2 号 501 頁 [DCC 事件])¹⁸と、それよりも緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当というべきであるとする裁判例がある(東京高判平成 5 年 7 月 22 日知的裁集 25 卷 2 号 296 頁 [ゼルダ事件])。

後者については、これに反対の裁判例も存在する。日本全国とはいわずとも二、三の市町村の範囲では狭すぎるとする(大阪地判平成 9 年 12 月 9 日知的裁集 29 卷 4 号 1224 頁 [古潭事件]、東京地判平成 22 年 3 月 4 日平成 20 年(ワ)第 10735 号 [アイラブネイルズ事件] 等)。

先使用権の効果として、先使用権者は、継続して、その商品又は役務についてその商標の使用をすることができる。

先使用権の内容・範囲として、商標については、先使用権を取得した商標だけでなく、取引の実情にかんがみて社会通念上、先使用権を取得した商標と同一のものと認識される商標にも認められる(神戸地判平成 11 年 7 月 7 日平成 9 年(ワ)第 2128 号 [HAPPY BABY 事件])。

商品又は役務と使用地域については、拡大はできない。先使用権に係る商品又は役務に関する裁判例として、東京地判昭和 39 年 10 月 31 日判時 398 号 44 頁 [(梅) 事件] が挙げられる。先使用権に係る使用地域について、「先使用権者は表示が広く認識されている地域でのみ、表示の使用を継続することができるにすぎない(略)。他の地域では法が保護すべきと思料した具体の信用が形成されていないからである。」¹⁹とする説がある。とはいえ、今日ではインターネットの普及により地域の概念は希薄になっているということもできる。

先使用権者の業務を承継した者にも先使用権が認められる。業務と切り離し、先使用権のみを移転することはできない。外国の先使用権者の輸入総代理店は、先使用権を援用することができる(東京高判平成 5 年 3 月 31 日知的裁集 25 卷 1 号 156 頁 [BATTUE CLOTH 事件])。

商標権者又は専用使用権者は、先使用権者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる(商標 32 条 2 項)。混同防止表示には、商標に地名を付すほか「○○は、××とは営業上、組織上関係ありません。」等と記載することもある。混同防止表示請求が常に認められるとは限らない(京高判平成 14 年 4 月 25 日判時 1829 号 123 頁 [真葛事件])。

¹⁸ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 [第 20 版]』(発明推進協会・2017 年)1525 頁。

¹⁹ 田村善之『商標法概説 [第 2 版]』(弘文堂、2000 年)83 頁。

9-2-3. 継続的使用の抗弁

法改正の際の経過措置に基づく抗弁である。新たな制度の導入によって従来から商標の使用をしている者が不利益をこうむらないようにとの趣旨である。商標登録出願時における周知性は要件とされない。

役務商標制度の導入に係る平成3年改正、立体商標制度の導入に係る平成8年改正、小売等役務商標制度の導入に係る平成18年改正においては、経過措置が設けられたが、保護対象の拡充に係る平成26年改正においては、経過措置は設けられなかった。

9-2-4. 商標法 26 条の抗弁

商標権の効力は、他の商標の一部となっているものを含む所定の商標には及ばない(商標 26 条 1 項柱書)。商標権の効力が及ばない範囲を表 25 に示す。

表 25 商標権の効力が及ばない範囲

条	項	号	規定内容
26 条	1 項	1 号	他人の肖像等を含む商標(商標 4 条 1 項 8 号)
		2 号	(商品)普通名称(商標 3 条 1 項 1 号) 記述的表示(商標 3 条 1 項 3 号)
		3 号	(役務)普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号) 記述的表示(商標 3 条 1 項 3 号)
		4 号	慣用商標(商標 3 条 1 項 2 号)
		5 号	商品等が当然に備える特徴(商標 4 条 1 項 18 号)
		6 号	いわゆる「商標的使用」がされていない商標

*()内は登録要件である商標法 3 条・4 条との対応を示す。

他人の肖像等を含む商標(商標 26 条 1 項 1 号)については、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない(商標 26 条 2 項)。

商品等が当然に備える特徴(商標 26 条 1 項 5 号)は、商品の立体的形状、色彩又は音、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音をいう(商標令 1 条)。

商標法 26 条 1 項各号に規定される商標の特定人による独占は適当でないという公益的な要請に基づく。実務上は、以下のような意義がある。すなわち、過誤登録であっても商標登録無効審判(商標 46 条)を請求する必要がない。また、商標登録無効審判の除斥期間経過後であっても抗弁事実として機能する。無効理由のうち除斥期間が設けられているものは、商標法 3 条・4 条 1 項 8 号・10 号～15 号・17 号に係る無効理由である(商標 47 条)。さらに、登録商標が事後的に商標法 26 条 1 項各号の一に該当する

ようになった場合にも抗弁事実として機能する。そのような場合、後発的無効のときを除き商標登録無効審判を請求できない。例えば、事後的な普通名称化等の場合がある。後発的無効の対象は、特許法 25 条、条約、商標法 4 条 1 項 1 号～3 号・5 号・7 号・16 号・7 条の 2 に係る無効理由である。

商標法 26 条 1 項 1 号は、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標を規定する。

会社の名称は、その商号である(会社 6 条 1 項)。従って、会社の名称から会社の種類を示す株式会社等の文字を除いたものは会社の略称に当たり、著名でなければ商標法 26 条 1 項 1 号の適用を受けることができない(名古屋地判昭和 60 年 7 月 26 日無体裁集 17 卷 2 号 333 頁〔東天紅事件〕、名古屋高判昭和 61 年 5 月 14 日無体裁集 18 卷 2 号 129 頁〔東天紅事件〕)。

なお、フランチャイズチェーンの名称が商標法 26 条 1 項 1 号にいう自己の名称に該当するとした判例がある(最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕)。

また、普通に用いられる方法で表示する商標でなければ商標法 26 条 1 項 1 号の適用を受けることができない。普通に用いられる方法で表示する商標に該当するか否かの判断においては、例えば、商品又は商品の包装において商標が付された位置やその大きさ、書体等を考慮する(東京地判昭和 57 年 6 月 16 日無体裁集 14 卷 2 号 418 頁〔山形屋事件〕)。

商標法 26 条 1 項 1 号の規定は、商標権の設定の登録があった後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない(商標 26 条 2 項)。

商標法 26 条 1 項 2 号は、その指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標を規定する。

登録商標が時間の経過とともに自他商品役務識別力を失い、普通名称になることを普通名称化という。登録商標が普通名称化すると、商標法 26 条 1 項 2 号に該当し商標権の効力は及ばない(大阪高判平成 22 年 1 月 22 日判時 2077 号 145 頁〔招福巻事件〕等)。

普通に用いられる方法で表示する商標でなければ商標法 26 条 1 項 2 号の適用を受けることができない。被告各標章は、被告商品の原料ないし素材を示す記述的表示であって、商標としての使用をされたものではなく、原材料を普通に用いられる方法で表示する場合に該当するとする裁判例がある(東京地判平成 13 年 1 月 22 日判時 1738 号 107 頁〔タカラ本みりん入り事件〕)。

商標法 26 条 1 項 3 号は、その指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその指定役務に類似する商品の普通名称、産地、

販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標を規定する。

商標法 26 条 1 項 4 号は、その指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標を規定する。

商標法 26 条 1 項 5 号は、商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標を規定する。政令で定める特徴は、商品の立体的形状、色彩又は音、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音とする(商標令 1 条)。

商標法 26 条 1 項 3 号に関連する裁判例として、東京地判平成 21 年 7 月 17 日平成 21 年(ワ)第 2942 号〔東京インプラントセンター事件〕等が挙げられる。商標法 26 条 1 項 4 号に関連する裁判例として、東京地判昭和 51 年 7 月 19 日判時 841 号 49 頁〔純正部品事件〕等が挙げられる。商標法 26 条 1 項 5 号に関連する裁判例は見いだせない。

商標法 26 条 1 項 6 号は、同 1 号～5 号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用をされていない商標を規定する。需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様による使用を商標としての使用、いわゆる商標的使用という。平成 26 年改正によって、商標権の効力が及ばない範囲に係る商標法 26 条 1 項 6 号として明示的に規定された。

裁判例の蓄積において、商標としての使用に該当しないとされたものには、1)内容物の表示、2)意匠的使用、3)由来の表示、4)題号、5)キャッチフレーズ等がある。

商標権侵害を構成するというためには、商標法 2 条 3 項に規定される「使用」であって、かつ商標としての使用であることが必要である。前者を形式的要件、後者を実質的要件といえることができる。以下、関連する裁判例を挙げる。

上記 1)内容物の表示に係る福岡地飯塚支判昭和 46 年 9 月 17 日無体裁集 3 卷 2 号 317 頁〔巨峰事件〕において、包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない。従って、商標としての使用には当たらないとされた。

上記 2)意匠的使用に係る大阪地判昭和 51 年 2 月 24 日無体裁集 8 卷 1 号 102 頁〔ポパイアンダーシャツ事件〕において、アンダーシャツの胸部中央ほとんど全面にわたり大きく、彩色のうえ表現された標章は、装飾的あるいは意匠的效果を目的として表示されているものであるとされた。これに対し、商品の識別標識としての商標は、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常であるとする。

なお、意匠的使用あっても侵害が肯定された事件も存在する。侵害肯定例として、大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日無体裁集 16 卷 1 号 138 頁〔ポパイマフラー事件〕、大阪地判昭和 62 年 3 月 18 日無体裁集 19 卷 1 号 66 頁〔ルイ・ヴィトン事件〕、東京地判平成 2 年 1 月 29 日昭和 57 年(ワ)第 7959 号・昭和 58 年(ワ)第 5684 号〔HEAVEN 事件〕、大阪地判平成 5 年 1 月 13 日判タ 840 号 244 頁〔NBA 事件〕、東京地判平成 26 年 11 月 14 日平成 25 年(ワ)第 27442 号・平成 25 年(ワ)第 34269 号〔SHIPS 事件〕等が挙げられる。

また、侵害否定例として、上記〔ポパイアンダーシャツ事件〕の他に、東京地判昭

和 51 年 10 月 20 日判タ 353 号 245 頁〔清水一家二十八人衆事件〕、東京地判平成 5 年 11 月 19 日判タ 844 号 247 頁〔Marlboro 事件〕、東京地判平成 10 年 7 月 16 日判タ 983 号 264 頁〔十二支箸事件〕、東京地判平成 22 年 9 月 30 日判タ 1354 号 223 頁〔ピースマーク事件〕、東京地判平成 24 年 9 月 6 日平成 23 年(ワ)第 23260 号〔SURF'S UP 事件〕等が挙げられる。

上記 3)由来の表示に係る東京地判昭和 55 年 7 月 11 日無体裁集 12 卷 2 号 304 頁〔テレビまんが事件〕において、被告標章一を構成する「テレビまんが」なる語は、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキャラクター等がテレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないものといわなければならない、従って、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められないとされた。

また、東京地判平成 16 年 6 月 23 日判時 1872 号 109 頁〔brother 事件〕において、被告製品は、原告の製造に係るファクシミリの特定の機種に用いられるインクリボンであり、他社製のファクシミリには使用できない。そこで、消費者が誤って購入することがないように注意を喚起する必要がある、インクリボンの外箱等に原告の製造に係るファクシミリに使用するためのインクリボンである旨を表記することが不可欠となる。従って、商標として使用をされていないとされた。

上記 4)題号に係る東京地判平成 7 年 2 月 22 日知的裁集 27 卷 1 号 109 頁〔UNDER THE SUN 事件〕において、本件 CD に使用をされている被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件 CD の出所たる製造、発売元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているとされた。なお、書籍のタイトルも同様である。

上記 5)キャッチフレーズに係る東京地判平成 10 年 7 月 22 日知的裁集 30 卷 3 号 456 頁〔Always Coca-Cola 事件〕において、コーラ飲料の缶上に記載された本件欧文字表記及び本件カタカナ表記を見た一般顧客は、もっぱら、被告がグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識するものと解される。従って、本件欧文字表記及び本件カタカナ表記は、いずれも商品特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものとはいえないから、商標として使用をされているものとはいえないとされた。

最後に、商標としての使用であることが認められた裁判例として、東京地判平成 12 年 6 月 28 日判時 1713 号 115 頁〔リーバイスバックポケット事件〕が挙げられる。上記〔リーバイスバックポケット事件〕において、ジーンズメーカーは、バックポケットのステッチをジーンズの自他識別機能を有するものとして重視し、商品カタログや雑誌やテレビコマーシャル等において、ステッチが目立つような宣伝広告方法を工夫していること、被告も、ポケットのステッチによる標章につき登録商標を有していることが認められ、そうすると、被告が被告標章一ないし四を、装飾的にのみ用いていないことは明らかであるとされた。

9-2-5. 商標登録無効の抗弁

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕において、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができるかと解すべきであり、審理の結果、その特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当であるとされた。

その後、平成 16 年改正において、特許法 104 条の 3 が新設され、商標法 39 条により商標法にも準用されることとなった。すなわち、商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、その登録商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者又は専用使用権者は、相手方に対しその権利を行使することができない(商標 39 条・特許 104 条の 3)。これを商標登録無効の抗弁という。

商標登録無効審判(商標 46 条)の請求認容審決が確定すると、その商標権は最初からなかったものとみなされるという対世効を有するが(商標 46 条の 2 第 1 項)、商標登録無効の抗弁が認容されても、訴訟における当事者間においてのみ商標権を行使できないという相対効を有するにとどまり、商標権が消滅するわけではない。

上記〔キルビー事件〕最高裁判決が平成 12 年であり、特許法 104 条の 3 が新設されたのが平成 16 年改正である。上記〔キルビー事件〕最高裁判決によって認められた権利濫用の抗弁に対して、これを追認する根拠条文ができたといえることができる。

すなわち、瑕疵ある商標権の行使について、上記〔キルビー事件〕最高裁判決から特許法 104 条の 3 の新設までは、上記〔キルビー事件〕最高裁判決に基づく 1)権利濫用の抗弁が用いられ、特許法 104 条の 3 の新設以降は、2)無効の抗弁が用いられるようになった。侵害訴訟における権利の有効性判断の経緯を図 38 に示す。

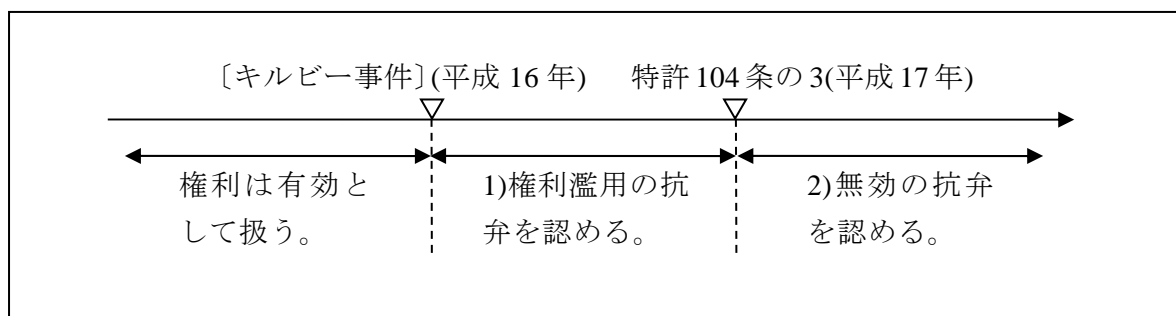


図 38 侵害訴訟における権利の有効性判断の経緯

上記 1)権利濫用が認められるようになった期間の裁判例として、東京地判平成 13 年 9 月 28 日判時 1781 号 150 頁〔モズライト第 1 事件〕、東京高判平成 15 年 7 月 16 日判時 1836 号 112 頁〔アダムス事件〕等が挙げられる。

上記〔モズライト第 1 事件〕においては、本件商標登録には、無効理由が存在していることが明らかであるところ、このような商標権に基づく請求は、権利の濫用とい

うべきであるとされた。また、上記〔アダムス事件〕においては、商標法4条1項7号に該当する無効理由が存在することが明らかな商標権に基づくものであって、特段の事情がうかがわれない本件においては、権利の濫用に当たるといふべきであるとされた。

上記2)商標登録無効の抗弁が認められるようになって以降の裁判例として、知財高判平成20年8月28日判時2032号128頁〔モズライト第2事件〕、東京地判平成17年6月21日判時1913号146頁〔IP FIRM事件〕等が挙げられる。

上記〔モズライト第2事件〕においては、控訴人商標2及び3の商標登録は、商標法4条1項10号に該当し、無効とすべきものであるから、商標法39条、特許法104条の3第1項に基づき、控訴人の控訴人商標2及び3に基づく権利行使は許されないとされた。また、上記〔IP FIRM事件〕においては、本件商標権は、商標法3条1項6号に定める「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」といふべきであるから、商標法39条が準用する特許法104条の3の規定により、原告の被告に対する本件商標権に基づく権利行使は許されないとされた。

商標登録の無効理由について、除斥期間が経過している場合には、商標登録無効の抗弁は認められないものと解される。商標登録の無効理由のうち除斥期間が設けられているものは、商標法3条・4条1項8号・10号～15号・17号に係る無効理由である(商標47条)。商標登録の無効理由のうち除斥期間を有するものを表26に示す。

表 26 商標登録の無効理由(除斥期間を有するもの)

46条1項	条	項	規定内容
1号	3条		商標登録の要件
	4条	1項	商標登録を受けることができない商標 (商標4条1項8号・10号～15号・17号。ただし、同10号・17号については不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。商標4条1項15号については不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)
	7条の2	1項	地域団体商標 (査定時又は審決時において、需要者の間に広く認識されているものでなかったが、5年経過後において、需要者の間に広く認識されている場合に限る。)
	8条	1項	先願(異日)
		2項	先願(協議)
		5項	先願(くじ)
4号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者

未登録周知商標に係る商標法4条1項10号に該当することが看過されて登録を受け、その後、除斥期間が経過した場合、商標登録無効の抗弁は認められないが、権利濫用

の抗弁は許される(最判平成 29 年 2 月 28 日民集 71 卷 2 号 221 頁〔エマックス事件〕)。ただし、ここでいう「権利濫用の抗弁」とは上記〔キルビー事件〕最高裁判決に基づくものではなく、後述する「権利濫用の抗弁」に基づくものである。未登録周知商標に係る商標法 4 条 1 項 10 号に該当することに基づく商標登録無効の抗弁は何人でも可能であるが、権利濫用の抗弁は同号の他人に限られる。

なお、商標法 4 条 1 項 10 号以外の除斥期間を有する無効理由についても、商標登録無効の抗弁は認められないと解されるが、権利濫用の抗弁が認められるか否かは事例ごとの判断となろう。

9-2-6. 権利濫用の抗弁

私権は、公共の福祉に適合しなければならず、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。権利の濫用は、これを許さない(民法 1 条)。また、商標法は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする(商標 1 条)。

上記〔キルビー事件〕最高裁判決における権利濫用とは、瑕疵を有する権利の行使を濫用ととらえるものである。しかし、権利濫用とは、本来、権利が瑕疵を有するか否かとはかかわりなく、権利の行使の態様が濫用に当たるとするものである。商標法は、創作法と比較すると公益的側面が強く権利濫用を認める裁判例は多い。

また、特許法 104 条の 3 が新設された後においても、商標登録が商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められる場合以外、例えば取消審判により取り消されるべきものと認められる場合等には有効に機能するかもしれない。キルビー事件における権利濫用と本来の権利濫用の比較を表 27 に示す。

表 27 キルビー事件における権利濫用と本来の権利濫用

	権利の有効性(瑕疵の有無)	権利行使の態様
キルビー事件における権利濫用	×	○
本来の権利濫用	○	×

最判平成 2 年 7 月 20 日民集 44 卷 5 号 876 頁〔ポパイマフラー事件〕においては、本件商標は、漫画に描かれた主人公が有する著名性を無償で利用しているものにほかならないというべきであり、被上告人が、漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかないとされた。

権利濫用の抗弁が機能する典型例として、未登録周知商標と同一又は類似の商標を不正の目的をもって登録する場合が挙げられる(東京地判平成 12 年 3 月 23 日判時 1717 号 132 頁〔ユベントス事件〕等)。ただし、商標登録無効の抗弁が認められるようになって以降は、商標法 4 条 1 項 7 号・10 号に基づく商標登録無効の抗弁が可能である。

また、協力関係解消後に権利行使をする場合も挙げられる(東京地判昭和 59 年 5 月 30 日判タ 536 号 398 頁〔トロイ・ブロス事件〕等)。

さらに、商標法の趣旨に反する結果を招来する場合にも権利濫用の抗弁が機能する。東京地判平成 11 年 4 月 28 日判時 1691 号 138 頁〔ウイルスバスター事件〕においては、現在では、被告標章は、被告の商品であることを示す著名な商標であるから、本件商標権に基づく差止請求を認めることは、被告標章が有する出所表示機能を害し、需要者の信頼を損なうこととなるから、商標法の趣旨に反する結果を招来するものとされた。

9-2-7. 並行輸入の抗弁

並行輸入は、輸入する者が商標権者又はこれから許諾を受けた者ではないという点に違法性が認められるが(商標 2 条 3 項 2 号)、輸入される商品はいずれも真正商品であるから、商標の機能である出所表示機能、品質保証機能は害されない。従って、商標権侵害の実質的違法性を欠くとされる(大阪地判昭和 45 年 2 月 27 日無体裁集 2 巻 1 号 71 頁〔パーカー事件〕)。これを商標機能論という。

並行輸入が実質的違法性を欠くための要件は、1)真正商品であること、2)内外権利者が同一人又は同一人と同視できる関係があること、3)品質が実質的に同一であることである(最判平成 15 年 2 月 27 日民集 57 巻 2 号 125 頁〔フレッドペリー事件〕)。並行輸入の概念図を図 39 に示す。

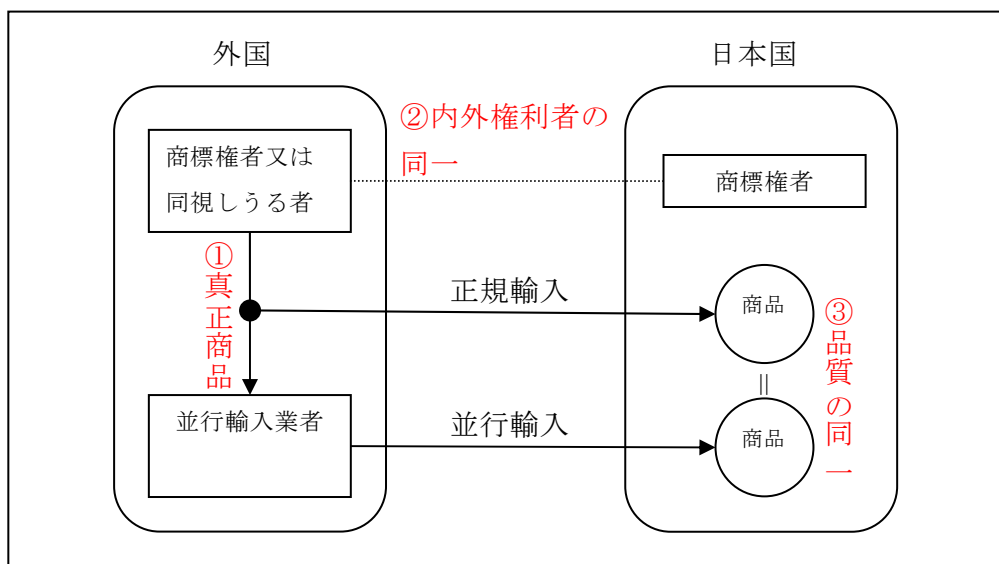


図 39 並行輸入の概念図

上記 1)真正商品であることとは、その商標が外国における商標権者又はその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであることをいう。

上記 2)内外権利者が同一人又は同一人と同視できる関係があることとは、外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同

一人と同視し得るような関係があることにより、その商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであることをいう(東京地判昭和48年8月31日無体裁集5巻2号261頁〔マーキュリー事件〕、大阪地判平成2年10月9日無体裁集22巻3号651頁〔ロビンソン事件〕等)。

上記3)品質が実質的に同一であることとは、我が国の商標権者が直接的に又は間接的にその商品の品質管理を行い得る立場にあることから、その商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とがその登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されることをいう。

なお、東京地判昭和59年12月7日無体裁集16巻3号760頁〔ラコステ事件〕において、原告X1が、我が国におけるライセンスである原告X2と、米国におけるライセンスであるAに、原告X1の標章として同一視できる商標の下で、品質・形態等の異なる商品を製造することを許容している場合、それらの商品の品質・形態の差異は、原告X1を出所源として表示する商品として、その許容された範囲内での差異というべきものであり、このことによって商標の品質保証機能が損なわれることはないとした。

許諾された地域外での製造は、品質に影響を与える可能性があるため、そのような商品の並行輸入が実質的違法性を欠くとはいえない(上記〔フレッドペリー事件〕)。一方、販売地の制限違反は品質に影響を与えるものではない(東京地判平成15年6月30日判時1831号149頁〔ボディグローブ事件〕)。

9-2-8. 登録商標使用の抗弁

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとする商標法25条に基づく。1)審査において原告商標と被告商標が非類似であると判断された場合、2)被告商標の方が原告商標よりも先願である場合、3)類似する商標権の譲渡を受けた場合等に有効である。ただし、上記2)については、商標登録無効の抗弁も可能であり、上記3)については、権利濫用の抗弁も可能である。

登録商標使用の抗弁を立てても、被告商標は、その登録出願前の出願に係る原告商標に類似し登録要件を欠き(商標4条1項11号)、無効とされるべきものであるとされることがある(東京地判平成19年11月21日平成18年(ワ)第17960号〔EPI事件〕)。

また、被告標章と被告登録商標とが同一の範囲にない場合は、登録商標使用の抗弁は認められない(東京地判平成9年3月31日判時1600号137頁〔UNITED事件〕)。

9-2-9. 不使用の抗弁

原告は登録商標の使用をしていないとの抗弁である。登録商標の不使用は無効理由ではないから、登録商標無効の抗弁(商標39条、特許104条の3)では対抗できない(商標46条)。不使用取消審判(商標50条)との調整が問題となる。すなわち、将来的な使用の可能性が存在する以上、不使用の抗弁を認めた後に登録商標が使用をされた場合には、不使用取消審判において取り消されることはなく、訴訟と審判の不整合が生じ

る。

実務的には、訴訟に至る前に不使用取消審判を請求すべきである。ただし、不使用取消審判の請求が認容されたとしても商標権は審判請求の登録の日に遡って取り消されるのであり(商標 54 条 2 項)、それ以前は有効に存在する。

権利侵害を肯定しても、不使用であれば損害の不発生を主張することができる。商標に信用が蓄積されていないのであるから、使用料相当額の損害も認められない(最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕)。これを抗弁の一つとしてもよいのであるが、権利侵害を肯定したうえでの話であるので損害賠償の責めに対する抗弁とした。損害不発生抗弁として後述する。

9-2-10. 権利失効の抗弁

長期間に渡って権利行使を受けなかったことによる期待権である。商標法には需要者の利益の保護という目的も存するのであるから、当事者の事情だけを斟酌するのは片手落ちであろう。大阪地判昭和 59 年 2 月 28 日判タ 536 号 425 頁〔千鳥屋事件〕は、権利失効の抗弁を考え方としては肯定するものの、事案への当嵌めにおいて否定した。現在のところ、肯定例は存在しない。

9-3. 救済

9-3-1. 総論

将来における侵害行為の停止又は予防については差止請求(商標 36 条)が、過去における侵害による損害については損害賠償請求(民法 709 条)が認められる。損害賠償請求と差止請求の概念図を図 40 に示す。

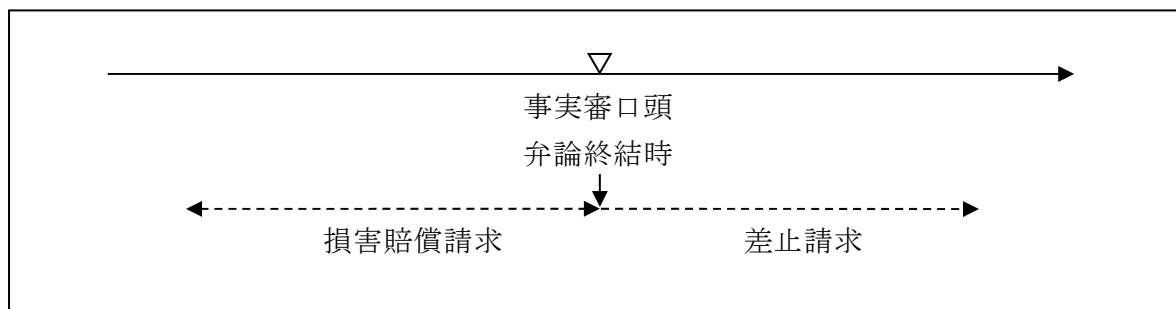


図 40 損害賠償請求と差止請求

9-3-2. 差止め

商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(商標 36 条 1 項)。

「侵害するおそれ」は、客観的なものでなければならない(大阪地判平成 5 年 7 月 20 日知的裁集 25 卷 2 号 261 頁 [MOET et CHANDON 事件] 等)。なお、侵害行為を再開するおそれが不明な場合は、差止めを認める傾向にある(東京地判昭和 49 年 4 月 19 日無体裁集 6 卷 1 号 114 頁 [ポパイ事件])。

インターネット上の市場運営者に対する差止請求について、運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができるとされた(知財高判平成 24 年 2 月 14 日判時 2161 号 86 頁 [チュッパチャップス事件])。著作権侵害における侵害主体の規範的拡張に係るカラオケ法理を想起させる。

商標権者又は専用使用権者は、差止請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求するこ

とができる(商法 36 条 2 項)。この権利を予防請求権という。差止請求に伴う附帯請求権であり、差止請求とともに請求しなければならない。実際には、商品に付された商標の抹消を命じることが多い(大阪地判昭和 57 年 2 月 26 日無体裁集 14 卷 1 号 90 頁〔カルティエ事件〕、大阪地判平成 2 年 10 月 9 日無体裁集 22 卷 3 号 651 頁〔ロビンソン事件〕、大阪地判平成元年 9 月 13 日無体裁集 21 卷 3 号 677 頁〔森田ゴルフ事件〕等)。

9-3-3. 損害賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法 709 条)。

要件は、1)故意又は過失、2)権利の侵害、3)生じた損害、4)侵害と損害の因果関係である。上記 1)故意又は過失については、過失の推定規定(商標 39 条・特許 103 条)がおかれる。上記 2)権利の侵害については、侵害論において判断済みである。上記 3)生じた損害・4)侵害と損害の因果関係については、損害額の推定等に係る規定(商標 38 条)がおかれる。商標権者による主張立証の負担を軽減するためである。

過失の推定について、他人の商標権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する(商標 39 条・特許 103 条)。商標公報、商標登録原簿といった公示の存在に基づく。業としての使用であるから、事業者に登録商標の調査義務を課しても酷とはいえない。推定規定ではあるが、覆滅は困難である。弁護士・弁理士の鑑定があっても覆滅しない。また、並行輸入業者には、少なくともその商品が真正商品であるか否かを確認すべき注意義務があるとされる(名古屋地判平成 18 年 6 月 8 日判時 1954 号 144 頁〔スパークプラグ事件〕)。

損害額の推定等に係る商標法 38 条は、同 1 項から 3 項において、損害額に関する三通りの算定又は推定の方法を規定する。

商標法 38 条 1 項は、損害額を以下のように算定することができるとする。

損害額＝単位利益(商標権者・専用使用権者)×譲渡数量(侵害者)－(限度超過・控除)

ここで、「単位利益」とは、商標権者又は専用使用権者が、その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いう。従って、商標権者又は専用使用権者が登録商標を付した商品を販売していることが必要とされる。

「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」とは、市場において侵害品との代替性が認められる原告商品とされる(東京高判平成 14 年 9 月 26 日平成 13 年(ネ)第 6316 号平成 14 年(ネ)第 1980 号〔メープルシロップ事件〕)。

「単位数量当たりの利益の額」は、限界利益とされる(東京地判平成 17 年 10 月 11 日判時 1923 号 92 頁〔ジェロヴィタール事件〕、東京地判平成 17 年 10 月 14 日判時 1925 号 154 頁〔RENAPUR 事件〕等)。限界利益とは、売上高から生産数量に比例する原材料費、仕入費等を差し引いたものである。生産数量に関わらず一定である設備費、人件費等は、控除の対象とならない。

「限度超過」とは、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超える分

をいう。ただし、潜在的な製造能力、販売能力があれば足りる。

「控除」とは、商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときに、その事情に相当する数量に応じた額をいう。「販売することができないとする事情」には、誤認混同の可能性が低いこと、商標権者又は専用使用権者の商品と侵害品の価格差、侵害者の販売努力、第三者の商品の存在、登録商標の寄与度等が考えられる。

商標法 38 条 2 項は、損害額を以下のように推定するとする。

$$\begin{aligned} \text{損害額} &= \text{利益(侵害者)} \\ &= \text{単位利益(侵害者)} \times \text{数量(侵害者)} \times \text{寄与度} \end{aligned}$$

わかりやすい規定であるが、侵害品の単位利益を基準とするため、商標権者又は専用使用権者による立証には困難を伴う。そのため、商標法 38 条 1 項が設けられたという経緯がある。商標権者又は専用使用権者が登録商標の使用をしていることが必要とされたが、今日では、侵害者による商標権の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在すれば足りるとされる(知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔紙おむつ処理容器事件〕)。

侵害者の利益は、限界利益とされる(大阪地判平成 17 年 12 月 1 日判時 1937 号 137 頁〔GUCCI 事件〕、東京地判平成 17 年 12 月 20 日判時 1932 号 135 頁〔アフターダイヤモンド事件〕等)。

「寄与度」とは、商標権者又は専用使用権者の商品と侵害品の顧客層の相違であるとか(東京地判平成 18 年 12 月 22 日判タ 1262 号 323 頁〔LOVEBERRY 事件〕)、侵害品における商標権者の登録商標の顧客吸引力の程度(東京地判平成 18 年 2 月 21 日平成 16 年(ワ)第 11265 号〔TOMY 事件〕)等に基づく推定の一部覆滅をいう。

商標法 38 条 3 項は、損害額を以下のようにすることができるとする。

$$\text{損害額} = \text{登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額}$$

商標権者又は専用使用権者が登録商標の使用をしていなくてもよい。平成 10 年改正において、「通常受けるべき金銭の額」から「通常」の文言が削除された。従って、通常の使用料相当額、例えば売上げの数%程度等に拘泥する必要はなくなった。この規定は、損害額の最低限度を規定するものとされる。

商標法 38 条 3 項による損害賠償請求に対しては、損害不発生抗弁を立てることができる場合がある。すなわち、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる。損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとするのは、不法行為法の基本的枠組みを超えるものというほかなく、商標法 38 条 3 項の解釈として採り得ないからである(最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁〔小僧寿し事件〕)。

商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質が

あり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。従って、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、その登録商標に顧客吸引力がまったく認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げにまったく寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである(上記〔小僧寿し事件〕)。

商標法 38 条 3 項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる(商標 38 条 4 項)。

注意的規定である。故意又は重過失がない場合、すなわち軽過失の場合、これを参酌することができる。つまり、損害額を減額することができる。しかし、使用料相当額以下の減額は不可と考えられている。商標法 38 条 4 項が適用された裁判例は、現在のところないものと思われる。

9-3-4. 不当利得返還

不法行為による損害賠償の請求権(民法 709 条)については、損害の額の推定等に係る商標法 38 条等の規定の適用があるが、損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から 20 年を経過したときも、同様とする(民法 724 条)。

一方、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う(民法 703 条)。これを不当利得の返還義務という。

損害賠償請求(民法 709 条)の時効が 3 年であるのに対して、不当利得返還請求(民法 703 条)の時効は 10 年である。20 年間行使しないときは、消滅する点については、損害賠償請求と同じである(民法 167 条)。

なお、不当利得返還請求(民法 703 条)には、損害の額の推定等に係る商標法 38 条等の適用はないため、通常は使用料相当額しか認められない。

9-3-5. 信用回復措置

故意又は過失により商標権又は専用使用権を侵害したことにより商標権者又は専用使用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、商標権者又は専用使用権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、商標権者又は専用使用権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる(商標 39 条・特許 106 条)。

侵害品が粗悪品であった場合等、信用が害されたことを商標権者が主張立証しなければならない。新聞等の謝罪広告が一般的であるが、テレビにおける謝罪放送、取引先への謝罪文の配布等もある。思想及び良心の自由(憲 19 条)との関係で容易には認め

られない。

9-3-6. その他の規定

裁判所は、商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、その侵害行為について立証するため、又はその侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない(商標 39 条・特許 105 条)。これを書類提出命令という。

商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所がその侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、その鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない(商標 39 条・特許 105 条の 2)。計算鑑定人とは、経理・会計の専門知識を有する者をいう。

商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することがその事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる(商標 39 条・特許 105 条の 3)。

裁判所は、商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、その営業秘密をその訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又はその営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人がその営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

秘密保持命令を命ずることができる事由とは、1)既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれることと、2)その営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又はその営業秘密が開示されることにより、その営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するためその営業秘密の使用又は開示を制限する必要があることである(商標 39 条・特許 105 条の 4)。

なお、ここにいう「営業秘密」とは、不正競争防止法 2 条 6 項に規定する営業秘密をいう。また、上記 1)の書面には、書類提出命令を拒むことについての正当な理由の有無を判断するために開示された書面と(商標 39 条・特許 105 条 3 項)、当事者尋問等の公開停止を決定するにあたって当事者等から提示をされた書面を含む(商標 39 条・特許 105 条の 7 第 4 項)。

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、秘密保持命令を命ずることができる事由を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。なお、

訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を發した裁判所に対し、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる(商標 39 条・特許 105 条の 5)。

秘密保護のための閲覧等の制限に係る民事訴訟法 92 条の決定があつた後に、秘密保持命令が發せられた訴訟に係る訴訟記録の閲覧請求が秘密保持命令を受けていない当事者からあつた場合、請求者に対して二週間以内に秘密保持命令の申立てを行う。ただし、民事訴訟法 92 条の申立てをした当事者すべての同意があるときはこの限りでない(商標 39 条・特許 105 条の 6)。

侵害差止仮処分事件においても秘密保持命令の申立てをすることができる(最決平成 21 年 1 月 27 日民集 63 卷 1 号 271 頁〔液晶モニター事件〕)。

9-3-7. 水際措置

商標法において、「使用」には、商品又は商品の包装に標章を付したものを輸出し、輸入する行為を含む(商標 2 条 3 項 2 号)。商標権を侵害する物品を含む貨物は輸入してはならない(関税 69 条の 11 第 1 項 9 号)。税関長は、輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はその貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる(関税 69 条の 11 第 2 項)。

税関長は、輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品を含む貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、その貨物が商標権を侵害する物品を含む貨物に該当するか否かを認定するための手続執らなければならない。この手続を「認定手続」という。

この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、その貨物に係る商標権者及びその貨物を輸入しようとする者に対し、その貨物について認定手続を執る旨並びにその貨物が商標権を侵害する物品を含む貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない(関税法 69 条の 12)。

商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、その貨物が輸入されようとする場合はその貨物についてその税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる(関税 69 条の 13)。

なお、輸出についても同様である(関税 69 条の 2・69 条の 3・69 条の 4)

9-3-8. 刑事罰

商標権又は専用使用権を侵害した者は、10 年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(商標 78 条)。商標法 37 条又は同 67 条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(商標 78 条の 2)。

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する(商標79条)。

登録商標を指定商品又は指定役務に使用をする場合のみ商標登録表示を付すことができる(商標73条)。禁止権の範囲における使用について商標登録表示を付すと虚偽表示に該当するので注意が必要である。虚偽表示の禁止に係る商標法74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する(商標80条)。

商標法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する(商標81条)。

秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(商標81条の2)。秘密保持命令違反の罪のみ親告罪であり、その他は非親告罪である。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、侵害の罪に係る商標法78条・78条の2又は偽証等の罪に係る商標法81条1項の規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。また、詐欺の行為の罪に係る商標法79条又は虚偽表示の罪に係る商標法80条の規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する(商標82条1項)。

10. 商標権の経済的利用

10-1. 移転

10-1-1. 経緯

大正 10 年法においては「営業ト共ニスル場合ニ限り」商標権を移転することが許されたが、現在では、営業と分離して自由に商標権を移転することができる。そうすると、移転後の商標の移転前の営業との繋がりや出所の誤認混同のおそれが問題となるが、商標に化体した財産的価値の活用に重きをおいた制度となっている。

商標法 35 条により特許法 98 条 1 項 1 号・2 項が準用される。商標権の移転は、相続その他の一般承継によるものを除き、登録しなければ、その効力を生じない。すなわち、登録による商標権の公示が効力発生要件である。なお、相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

平成 8 年改正前は、移転について新聞広告も要件とされていたが、商標法条約 11 条(4)の要請により廃止された。

平成 8 年改正前は、連合商標制度により同一の商標権者に帰属する類似商標の一部を移転することは許されなかった。平成 8 年改正後は、同一の商標権者に帰属する類似商標の一部を移転することができ、商標権の分割移転も可能となった(商標 24 条の 2)。商標権の移転の概念図を図 41 に示す。

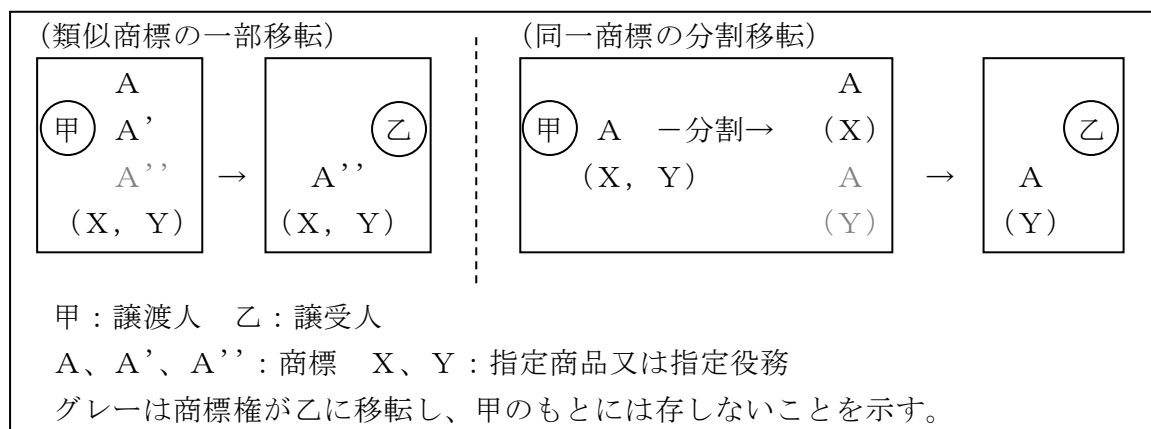


図 41 商標権の移転

10-1-2. 混同防止

商標登録出願人が同一の者でなければ類似する商標の登録を受けることができない(商標 4 条 1 項 11 号)にも関わらず、登録後においては、類似する商標が異なる者に帰属する事態が生じうるのである。そこで、1)混同防止表示請求(商標 24 条の 4)と 2)移転に係る不正使用取消審判(商標 52 条の 2)の規定がおかれている。

なお、上記 2)移転に係る不正使用取消審判に関連して、分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に、一方の専用使用権者又は通常使用権者が、使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)における「他人の業務に係

る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには、上記2) 移転に係る不正使用取消審判の趣旨を類推し、不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するとされる(知財高判平成27年5月13日判時2270号98頁〔Admiral事件〕)。

10-1-3. 移転の制限

移転の制限の対象として、1)国等又は公益に関する団体が取得した商標権、2)地域団体商標に係る商標権、3)共有に係る商標権、4)団体商標に係る商標権が挙げられる。

上記1)国等又は公益に関する団体が取得した商標権について、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、商標法4条2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない(商標24条の2第2項)。

また、公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者の商標登録出願であって、商標法4条2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない(商標24条の2第3項)。

なお、商標法4条2項は、国等を表示する標章に係る商標法4条1項6号に該当する商標であっても、国等が商標登録出願をする場合には、この規定を適用しないとするものである。

上記2)地域団体商標に係る商標権について、地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない(商標24条の2第4項)。なお、「移転」とは、「譲渡」と「相続その他の一般承継」を含む概念であるから、地域団体商標に係る商標権についての相続その他の一般承継は許される。

上記3)共有に係る商標権について、商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない(商標35条・特許73条1項)。

上記4)団体商標に係る商標権について、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転するためには必要な書面を提出しなければならない。書面を提出することなく移転の登録の申請をすると通常商標権に変更されたものとみなされる(商標24条の3)。

必要な書面とは、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとする旨を記載した書面と、団体商標に係る商標権として移転を受けようとする者が一般社団法人その他の社団若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれらに相当する外国の法人であることを証明する書面である(商標24条の3第2項・7条1項・3項)。なお、その他の社団について、法人格を有しないもの及び会社を除く。また、その他の特別の法律により設立された組合について、法人格を有しないものを除く。

10-2. 分割

商標権の登録後であっても分割することができる。商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにする事ができる。また、商標権の消滅後においても、商標登録無効審判(商標 46 条)の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる(商標 24 条)。

後者の規定は、商標法条約 7 条(2)の要請に基づく。商標権の消滅後においても、商標登録無効審判の係属中は分割が可能である。商標登録無効審判は、商標権の消滅後においても、請求することができるからである(商標 46 条 3 項)。商標権の分割の概念図を図 42 に示す。

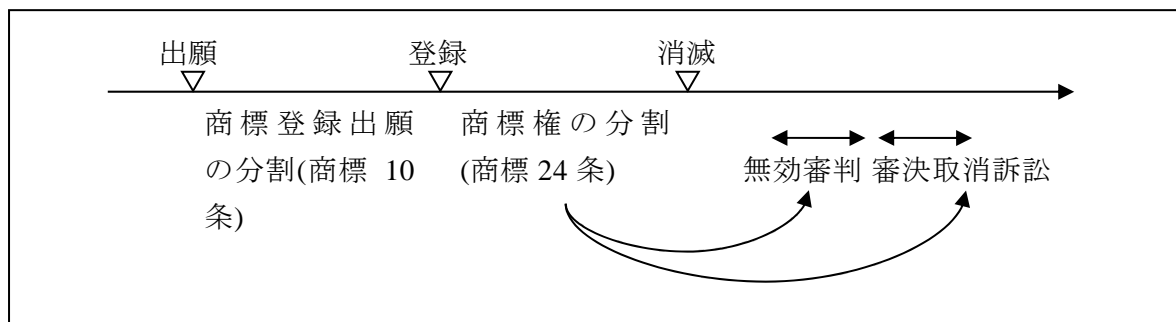


図 42 商標権の分割

商標権の分割を行うと、商標登録番号に枝番が付される。ヤマハ株式会社が有する登録商標「ARMS/アームズ」(商標登録第 2706684 号)は分割後に移転され(商標 24 条の 2)、ヤマハ株式会社が有する商標登録第 2706684-1 号と任天堂株式会社が有する商標登録第 2706684-2 号となった。前者の指定商品は、家庭用テレビゲームおもちゃ等を除くおもちゃ等であり、後者の指定商品は、家庭用テレビゲームおもちゃ等である。

商標権の分割は、登録が効力発生要件である。相続その他の一般承継によるものを除く特許権の移転は、登録しなければ、その効力を生じない(商標 35 条・特許 98 条 1 項 1 号)。特許権には登録後の分割の制度が存在しないため、移転を伴わない商標権の単なる分割について登録が効力発生要件であるか否かかが問題となるが、商標法 35 条に、特許法 98 条 1 項 1 号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とする読み替え規定がおかれている。

10-3. 質権

10-3-1. 性質

商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をすることができない。通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない(商標 34 条 1 項・2 項)。

商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権は、商標権、専用使用権若しくは通常使用権の対価又は登録商標の使用に対しその商標権者若しくは専用使用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。これを物上代位という。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない(商標 34 条 3 項・特許 96 条)。

商標権又は専用使用権を目的とする質権の設定、相続その他の一般承継によるものを除く移転、変更、混同又は担保する債権の消滅によるものを除く消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。ここで「処分の制限」とは、執行保全のためにする仮差押、仮処分等をいう。なお、相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない(商標 34 条 4 項・特許 98 条 1 項 3 号・2 項)。

質権は、財産権をその目的とすることができる(民法 362 条)。従って、商標権を目的とした質権を設定することができる。質権者は登録商標の使用をすることができないので、商標権を目的とした質権は抵当権に類似する。抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法 369 条)。なお、質権の設定ではなく譲渡担保とすることも可能である。

商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない(商標 35 条・特許 73 条 1 項)。

10-3-2. 執行

強制執行、担保権の実行としての競売及び民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示については、他の法令に定めるもののほか、この民事執行法の定めるところによる(民執 1 条)。

質権の執行には、物上代位が認められる(商標 34 条 3 項・特許 96 条)。すなわち、商標権そのものだけでなく、商標権による収益からも弁済を受けられるということである。例えば、商標権の売却代金、使用許諾料、損害賠償請求権等が挙げられる。

10-4. 使用権

10-4-1. 総論

使用権は、専用使用権、通常使用権のような 1)許諾使用権と先使用権(商標 32 条・32 条の 2)等のような法定使用権に分けられる。

なお、特許法における仮専用実施権、仮通常実施権に相当する権利は法定されていない。また、商標の使用をする権利について法定使用権ではないとする説もあるが、商標の使用をする権利であっても法によって定められているのであるから法定使用権というに妨げない。例えば、先使用権について、特許法・意匠法においては先使用による通常実施権(特許 79 条、意匠 29 条)というのに対して、商標法においては先使用による商標の使用をする権利(商標 32 条・32 条の 2)という。特許法・意匠法においては特許発明の技術的範囲(特許 70 条)、登録意匠の範囲(意匠 23 条)に含まれる発明・意匠を実施する権利であるのに対して、商標法においては専用権の範囲(商標 25 条)だけでなく禁止権の範囲(商標 37 条 1 号)に含まれる商標の使用をする権利であるからである。

使用権を設定すると、商標権者の営業と使用権者の営業との繋がりや出所の誤認混同のおそれが問題となるが、商標に化体した財産的価値の活用に重きをおいた制度となっている。商標権者による使用権者の管理監督に期待する。使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)の規定がおかれており、使用権者の不正使用によって商標登録を取り消されるのは商標権者である。なお、商標法には、裁定による使用権は存在しない。

10-4-2. 専用使用権

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、商標法 4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない(商標 30 条 1 項)。商標法 4 条 2 項は、国等を表示する標章に係る商標法 4 条 1 項 6 号に該当する商標であっても、国等が商標登録出願をする場合には、この規定を適用しないとするものである。

専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる(商標 30 条 2 項・3 項)。

専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができる。共有に係る特許権についての規定が専用使用権に準用される(商標 30 条 4 項・特許 77 条 4 項・5 項・73 条)。

専用使用権者は、質権者又は自己が許諾した通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権を放棄することができる(商標 30 条 4 項・

特許 97 条 2 項)。

専用使用権は、登録が効力発生要件である。すなわち、専用使用権の設定、相続その他の一般承継によるものを除く移転、変更、混同又は特許権の消滅によるものを除く消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない(商標 30 条 4 項・特許 98 条 1 項 2 号・2 項)。

商標権者と使用権者間で専用使用権の設定が約されたが、その登録に至らない間にもその使用が許諾されている場合には、使用権者はその使用につきいわゆる独占的通常使用権を付与されたものと同一視することができる(大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体裁集 16 卷 3 号 803 頁〔ヘアブラシ事件〕)。なお、独占的通常使用権のうち、商標権者が自己使用及び第三者に使用許諾しない旨の特約のあるものを完全独占的通常実施権ということがある。

ここで、専用使用権は、専用使用権者以外は、商標権者も含め使用をすることができないという強力な権利である。完全独占的通常使用権は、専用使用権と同じであるが、未登録である。独占的通常使用権は、商標権者が使用をすることを許す。通常使用権は、商標権者その他の通常使用権者が使用をすることを許す。許諾使用権の種類を表 28 に示す。

表 28 許諾使用権の種類

使用権の種類	商標権者	使用権者
専用使用権	×	○(設定の範囲において単独)
完全独占的通常使用権	×	○(許諾の範囲において単独)
独占的通常使用権	○	○(許諾の範囲において単独)
通常使用権	○	○(複数可)

商標法 4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することができない(商標 30 条 1 項ただし書き)。

地域団体商標は、構成員に使用をさせる商標であるからである。専用使用権の設定は、譲渡に類似した効果を生じさせる点に留意する。地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができないと規定されている(商標 24 条の 2 第 4 項)。一方、団体商標に係る商標権については、専用使用権を設定することができる。

共有に係る商標権については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その商標権について専用実施権を設定することができない(商標 35 条・特許 73 条 3 項)。

専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標 30 条 2 項)。専用使用権の範囲は、設定行為によって定めることができるが、商標権者が有する専用権の一部又は全部に限られる。商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するが、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない(商標 25 条)。

専用使用権の範囲は、これを無制限とすれば、商標権者の有する専用権の全部となる。地域・期間、指定商品又は指定役務、使用行為を制限すれば、商標権者の有する専用権の一部となる。

専用使用権の効力として、専用使用権者は、自己の名において、差止請求・損害賠償請求をすることができる。ただし、専用使用権を設定した商標権者であっても差止請求は可能であると解されている。使用料収入の確保、自己実使用の際の不利益排除の必要性があるからである(最判平成 17 年 6 月 17 日民集 59 卷 5 号 1074 頁〔生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造事件〕)。

専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる(商標 30 条 3 項)。移転先である新たな専用使用権者に対して商標権者の管理監督が及ぶ必要があるから、商標権者の承諾を得なければならない。使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)によって商標権を取り消されるのは商標権者である。また、専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権について質権を設定し、又は他人に通常使用権を許諾することができる(商標 30 条 4 項・特許 77 条 4 項)。

専用使用権は、商標権の消滅、期間満了、契約解除、放棄、混同により消滅する。ただし、専用使用権者は、質権者又は自己が許諾した通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用使用権を放棄することができる(商標 30 条 4 項・特許 97 条 2 項)。所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、他の権利は、消滅する。これを混同という。ただし、他の権利が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法 179 条)。混同の例として、商標権者と専用使用権者の合併、商標権の専用使用権者への移転等が挙げられる。

共有に係る専用使用権には、商標法 30 条 4 項により特許法 77 条 5 項が準用される。特許法 77 条 5 項は、特許法 73 条の規定を専用実施権に準用する規定であるから、共有に係る専用使用権の規定は共有に係る商標権の規定と同じということになる。すなわち、専用使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。専用使用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録商標の使用をすることができる。専用使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その専用使用権について他人に通常実施権を許諾することができない。

10-4-3. 通常使用権

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、商標法 4 条 2 項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない(商標 31 条 1 項) 商標法 4 条 2 項は、国等を表示する標章に係る商標法 4 条 1 項 6 号に該当する商標であっても、国等が商標登録出願をする場合には、この規定を適用しないとするものである。

通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務につい

て登録商標の使用をする権利を有する。通常使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。ただし、専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を要する(商標 31 条 2 項・3 項)。

通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない(商標 31 条 4 項・5 項)。

通常使用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない(商標 31 条 6 項・特許 73 条 1 項)。

通常使用権者は、商標権者の承諾を得た場合に限り、その通常使用権について質権を設定することができる。ただし、専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を要する(商標 31 条 6 項・特許 94 条 2 項)。

通常使用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常使用権を放棄することができる(商標 31 条 6 項・特許 97 条 3 項)。

通常使用権について、登録は効力発生要件ではないが第三者対抗要件である。商標権、専用使用権が移転した場合、専用使用権が新たに設定された場合等、登録のされていない通常使用権はこれに対抗することができない。登録とは、通常使用権の基となる商標権について通常使用権が許諾されていることを特許庁に据え置かれた原簿に記載することである。なお、商標法に当然対抗制度は導入されていない。登録のされていない通常使用権の概念図を図 43 に示す。

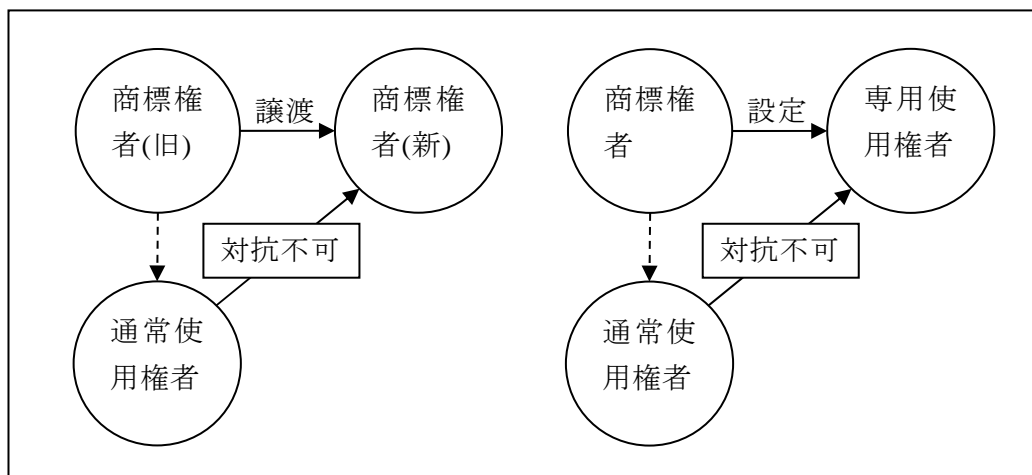


図 43 登録のされていない通常使用権

商標権者から通常使用権の許諾を受けても、その登録をする旨の約定が存しない限り、通常使用権者は、商標権者に対し、その権利の登録手続を請求することはできないものと解される。通常使用権は、単に商標権者に対しその使用を容認すべきことを請求する権利にすぎない。登録をするか否かは、当事者間において自由に定めうると

ころである(最判昭和 48 年 4 月 20 日民集 27 卷 3 号 580 頁〔水道管押抜工法事件〕)。

平成 23 年改正における当然対抗制度は、商標法には導入されていない。当然対抗制度とは、通常実施権について、登録を要することなく第三者に対抗できるとする制度である(特許 99 条・新案 19 条 3 項・意匠 28 条 3 項)。商標法においては、一商品に使用をされる商標権は少数であるから、登録を要することなく第三者に対抗できるとする必要がない。また、仮に登録を要することなく第三者に対抗できるとすると、通常使用権者に対して新たな商標権者の管理監督が及ばないこととなり、登録商標の普通名称化や使用権者に係る不正使用取消審判(商標 53 条)の請求が発生する可能性がある。

通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する(商標 31 条 2 項)。通常使用権の範囲は、設定行為によって定めることができるが、商標権者が有する専用権の一部又は全部に限られる。

通常使用権の範囲は、これを無制限とすれば、商標権者の有する専用権の全部となる。地域・期間、指定商品又は指定役務、使用行為を制限すれば、商標権者の有する専用権の一部となる。

通常使用権は、商標権者等から差止請求等を受けないという債権的権利、不作為請求権に過ぎないから、通常使用権の効力として、通常使用権に基づく差止請求、損害賠償請求は認められない。

通常使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。ただし、専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者の承諾を要する(商標 31 条 2 項・3 項)。二種類の通常使用権者を図 44 に示す。

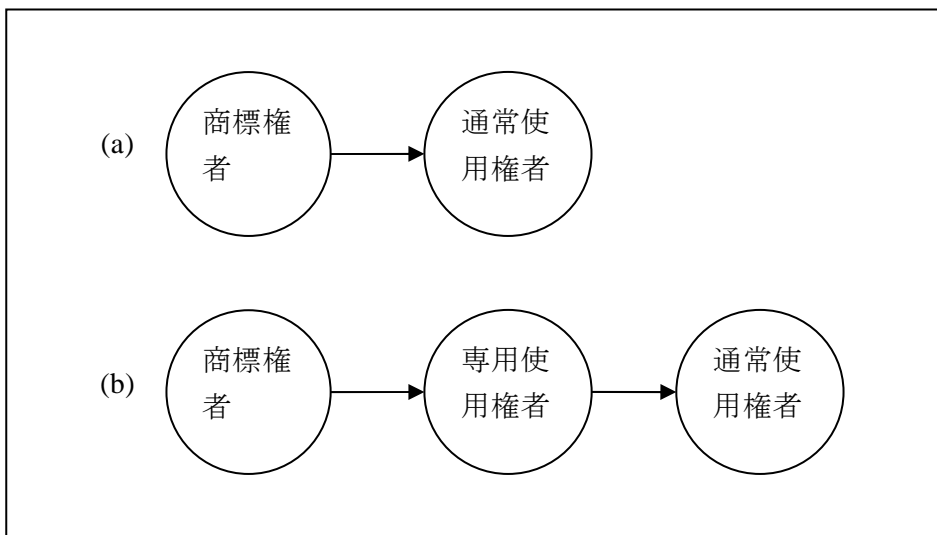


図 44 二種類の通常使用権者

通常使用権は、商標権の消滅、専用使用権の消滅、期間満了、契約解除、放棄、混同により消滅する。ただし、通常使用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常使用権を放棄することができる(商標 31 条 6 項・特許 97 条 3 項)。

所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、他の権利は、消滅する。これを混同という。ただし、他の権利が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法 179 条)。混同の例として、商標権者と通常使用権者の合併、商標権の通常使用権者への移転等が挙げられる。

専用使用権は、専用使用権者以外は、商標権者も含め使用をすることができないという強力な権利である。完全独占的通常使用権は、専用使用権と同じであるが、未登録である。独占的通常使用権は、商標権者が使用をすることを許す。通常使用権は、商標権者と他の通常使用権者が使用をすることを許す。ただし、完全独占的通常使用権と独占的通常使用権は明確に区別されていない。

通常使用権は、商標権者等から差止請求等を受けないという債権的権利、不作為請求権にすぎないから、通常使用権に基づく差止請求、損害賠償請求は認められない。ただし、独占的通常使用権者には、差止請求は認められないものの損害賠償請求は認められる。しかし、完全性を保証する約定が存するだけでは足りず、実質的な独占状態にあるという事実も必要である(東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁〔花粉のど飴事件〕)。許諾使用権の効力を表 29 に示す。

表 29 許諾使用権の効力

使用権の種類	差止め	損害賠償
商標権	○	○
専用使用権	○	○
(完全)独占的通常使用権	×	○
通常使用権	×	×

独占的通常使用権者による損害賠償請求は原則として認められるものの実質的な独占状態にあるという事実を要するとする裁判例として、東京地判平成 15 年 6 月 27 日判時 1840 号 92 頁〔花粉のど飴事件〕が挙げられる。独占的通常使用権者であった原告は、後に専用使用権の設定登録を受けた。独占的通常使用権者であった期間の損害については、商標権者が原告以外の者にも使用を許諾していたため実質的な独占状態にあったということとはできず、損害賠償請求は認められなかった。

なお、商標法 39 条により過失の推定(特許 103 条)は準用されるものの、損害の額の推定等に係る商標法 38 条の類推適用は否定された。類推適用できるとする裁判例も存在する(大阪地判平成 3 年 12 月 25 日判例工業所有権法 8353 の 18 頁〔SACHICO CLUB 事件〕)。

独占的通常使用権者による差止請求は認められないとする裁判例として、大阪地判昭和 59 年 12 月 20 日無体裁集 16 卷 3 号 803 頁〔ヘアブラシ事件〕が挙げられる。なお、独占的通常使用権者が商標権者の有する侵害者に対する妨害排除請求権を代位行使することによって、商標権者の独占的通常使用権者に対する債務の履行が確保されるという関係にはないので、債権者代位(民法 423 条)による保全は許されないといふべきであるとされた。債権者代位の概念図を図 45 に示す。

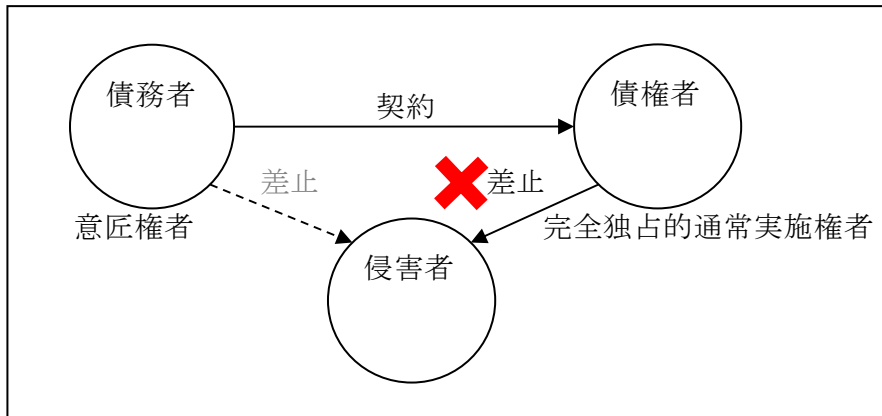


図 45 債権者代位

10-4-4. 法定使用権

法定使用権を表 30 に示す。詳細は、8-4-4. その他の制限を参照されたい。

表 30 法定使用権

条	規定内容	相当対価	混同防止表示
32 条 32 条の 2	先使用による商標の使用をする権利 (先使用权)	×	○
33 条	無効審判の請求登録前の使用による商標の 使用をする権利(中用権)	○	○
60 条	再審により回復した商標権に係る使用权	×	○
33 条の 2 33 条の 3	特許権等の存続期間満了後の商標の使用を する権利	×(特許権者等) ○(実施権者)	○ ○

11. 特殊な商標

11-1. 防護標章

11-1-1. 総論

狭義の混同とは、その商品等が他人の商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれがある場合をいい、広義の混同とは、その商品等がその他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある場合をいう(最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁[ルールデュタン事件])。

防護標章制度は、商標権の禁止権の範囲を拡張する制度である。ただし、きりがないうという一面もある。使用をしないことが前提なので「防護商標」とはいわない。防護標章制度の概念を図46・表31に示す。

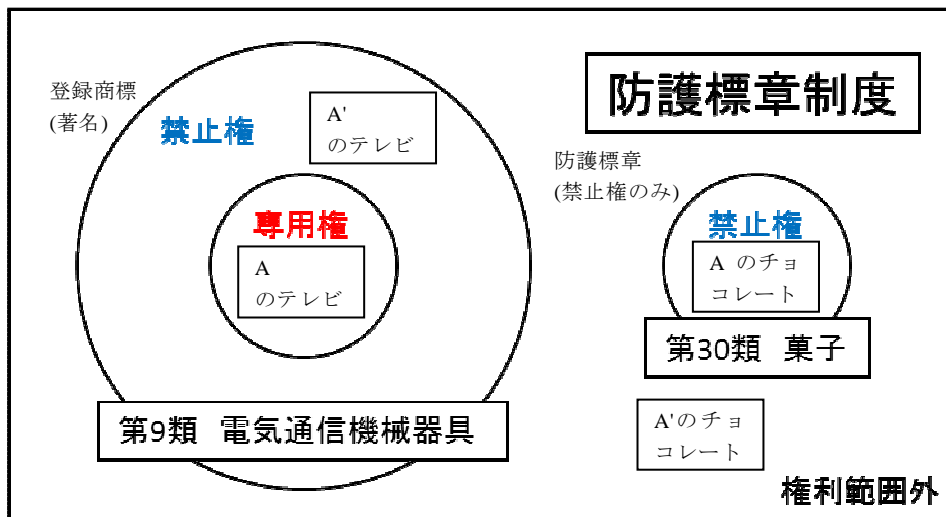


図 46 防護標章

表 31 防護標章

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は役務	同一	商標 25 条	商標 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標 37 条 1 号後段	商標 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	商標 67 条	非侵害	非侵害

電気通信機械器具を指定商品として A という商標を登録しておけば、A' という商標を付したテレビの製造販売を差し止めることができる。しかし、A という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることはできない。これに対して、A という登録商標が著名である場合に、菓子という商品について防護標章登録を受ければ、A と

いう商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることができる。ただし、防護標章と同一の商標の使用にしか権利は及ばない。従って、防護標章登録をうけても、A'という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることはできない。その場合は、不正競争防止法2条1項1号・2号を活用する。

なお、欧米においては、登録商標の商標権の効力でもって著名商標の保護を図るため防護標章制度は存在しない。現在、防護標章制度を有する国や地域は、オーストラリア、香港等一部に限られる。

11-1-2. 登録要件

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる(商標64条1項)。

商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる(商標64条2項)。

なお、地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての上記規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする(商標64条3項)。

防護標章登録を受けるためには、商標権者であること、自己の登録商標が存在すること、さらに、その登録商標が需要者の間に広く認識されていることが必要とされる。需要者の間に広く認識されていることとは、著名の程度に至っていることをいうとされる(商標審査基準第14-1)。また、裁判所は、その登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく、商品や役務が類似していない場合であっても、なお商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること、すなわち、そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すとする(知財高判平成22年2月25日平成21年(行ケ)第10189号〔JOURNAL STANDARD 事件〕)。

さらに、混同を生ずるおそれがあることが必要とされる。ここでの混同は、広義の混同をいう。混同を生ずるおそれがあるか否かは、同一企業からでたものと一般的に認識されるか否か、あるいは、商標権者と密接な関連があるものと一般的に認識されるか否かを総合的に判断する(商標審査基準第14-3)。

防護標章は、登録商標と同一の標章でなければならない。登録商標と同一の標章とはいえない標章については、防護標章登録を受けることができない(東京高判平成元年7月27日判時1326号145頁〔MERCEDES-BENZ 事件〕)。東京高判平成8年1月30

日知的裁集 28 卷 1 号 270 頁〔SCOTCH 事件〕においては、登録商標と防護標章登録を受けようとする標章は同一であるが、登録商標と類似する使用商標は著名性を有するものの、登録商標は著名性を有しない点が問題となった。この点について東京高裁は、登録商標と使用商標は容易に区別しうるものではないとして登録商標も著名性を有するに至ったと判断した。

なお、登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含む。また、登録防護標章には、その登録防護標章に類似する標章であって、色彩を登録防護標章と同一にするものとするれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含む(商標 70 条)。

11-1-3. 変更

商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる(商標 65 条 1 項)。防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる(商標 12 条 1 項)。ただし、いずれの場合も、査定又は審決が確定した後は、することができない(商標 65 条 2 項・12 条 2 項)。

出願の変更の概念図を図 47 に示す。商標法 65 条の活用場面として、事業計画の変更により商標の使用予定がなくなった場合等が想定される。商標法 12 条についてはその逆が想定される。なお、防護標章登録を維持したまま、商標登録出願をしてもよい。

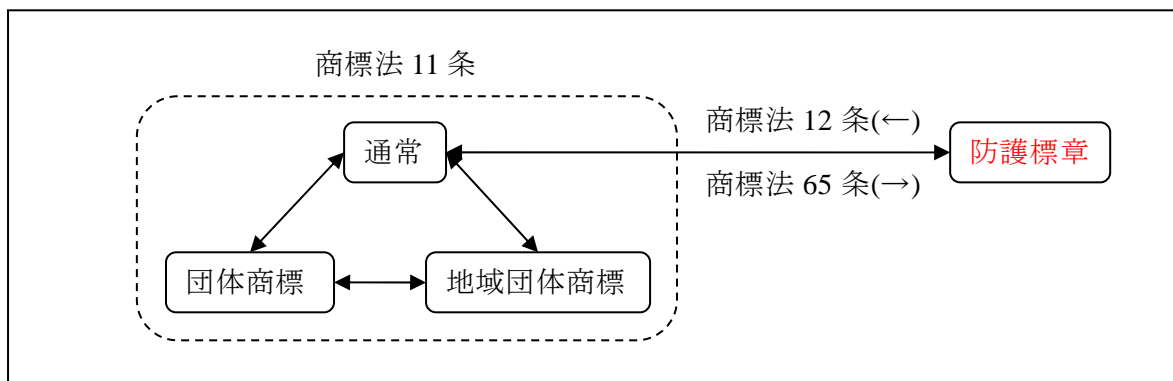


図 47 出願の変更

11-1-4. 効果

防護標章制度は、商標権の禁止権の範囲を拡張する制度である。あくまで禁止権の範囲の拡張であって、防護標章登録を有する者が積極的に使用をすることができるわけではない。

1)指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用、2)指定商品であって、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為、3)指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物

に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為、4)指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為、5)指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為、6)指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為、7)指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為は、その商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす(商標 67 条)。

上記 1)は使用をする行為、上記 2)~7)は予備的行為である。商標法 37 条とほぼ同じ規定ぶりであるが、商標法 37 条 8 号に相当する規定は商標法 67 条には存在しない。登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為については、商標権によって排除することができるからである。

登録防護標章は、後願排除効を有する(商標 4 条 1 項 12 号)。

11-1-5. 存続期間

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から 10 年をもって終了する。防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が商標法 64 条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったときは、この限りでない(商標 65 条の 2)。なお、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて存続期間の更新登録の出願をすることもできる。

更新登録の出願であって、更新登録の申請ではない。すなわち、更新に際して審査が行われるということである。防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、防護標章登録の登録番号、そのほか、経済産業省令で定める事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない(商標 65 条の 3 第 1 項)。

更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前 6 月から満了の日までの間にしなければならない。防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる(商標 65 条の 3 第 2 項・3 項)。

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは、存続期間は、その満了の時に更新されたものとみなす。また、更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかったことについて正当な理由があることによりその出願をすることができたときは、その出願の時に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に

基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない(商標 65 条の 3 第 4 項)。

商標権の存続期間の更新申請の概念図を図 48 に、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の概念図を図 49 に示す。

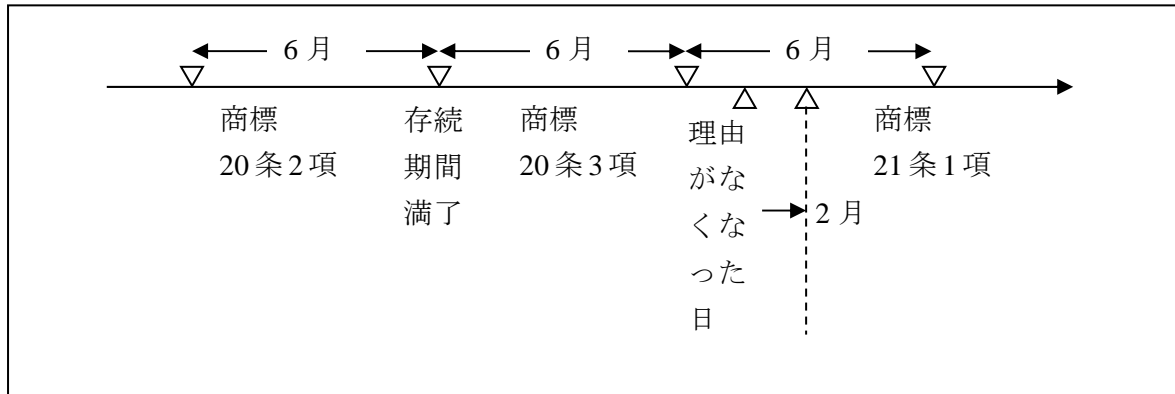


図 48 商標権の存続期間の更新申請

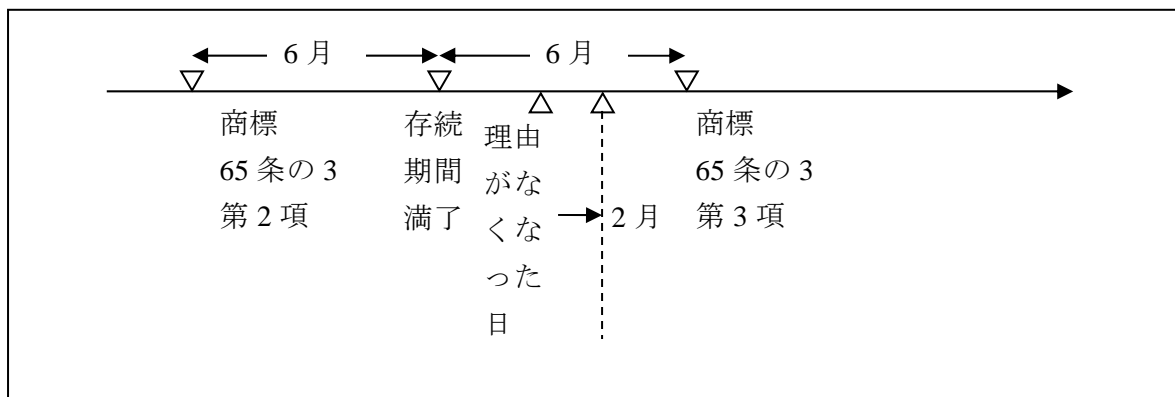


図 49 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願は、商標権の存続期間の更新申請における商標法 20 条 3 項の期間がなくなったイメージである。とはいえ、商標法 65 条の 3 第 3 項に規定される期間を徒過しても、もう一度防護標章登録出願をすることができる。

審査官は更新登録の出願を審査する。拒絶理由通知に対する意見書の提出機会は当然に与えられる(商標 65 条の 5・15 条の 2)。審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について、その出願に係る登録防護標章が商標法 64 条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったとき、その出願をした者がその防護標章登録に基づく権利を有する者でないときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一方、審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない(商標 65 条の 4)。

11-1-6. 付随性

防護標章登録に基づく権利は、商標権に付随する権利である。防護標章登録に基づく権利は、その商標権を分割したときは、消滅する。防護標章登録に基づく権利は、その商標権を移転したときは、その商標権に従って移転する。防護標章登録に基づく権利は、その商標権が消滅したときは、消滅する(商標 66 条 1 項～3 項)。

商標法 20 条 4 項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、同 21 条 2 項の規定により回復したその商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、同 20 条 3 項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後同 21 条 1 項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における同 67 条各号に掲げる行為には、及ばない(商標 66 条 4 項)。商標権が回復すると防護標章登録に基づく権利も回復する。効力の制限も設けられている。

11-1-7. 審判

登録異議の申立て(商標 43 条の 2)並びに拒絶査定不服審判(商標 44 条)、補正却下不服審判(商標 45 条)、商標登録無効審判(商標 46 条)及び不当登録取消審判(商標 53 条の 2)は、防護標章に準用される(商標 68 条 4 項)。

11-2. 団体商標

11-2-1. 総論

団体商標は、団体構成員に使用をさせる商標である。一般社団法人その他の社団若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。ただし、その他の社団は、法人格を有しないもの及び会社を除く。法人格を有しないものには権利能力がない。会社とは、会社法に基づいて設立され株主等を構成員とする社団である。また、その他の特別の法律により設立された組合は、法人格を有しないものを除く(商標7条1項)。

商標法3条1項柱書「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」において、「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」と読み替える(商標7条2項)。

団体商標の商標登録を受けようとする者は、商標登録出願において、商標登録出願人が上記法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない(商標7条3項)。上記書面は、登記事項証明書等である。

団体商標の登録要件と効力は、原則として通常の商標と同じ。団体構成員は、その団体から使用許諾を受けることなく当然にその団体商標の使用をすることができる。また、その団体そのものがその団体商標の使用をすることも妨げない。

11-2-2. 登録要件

一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律によって設立された一般社団法人をいう。その他の社団とは、商工会議所法によって設立された商工会議所、商工会法によって設立された商工会、特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)をいう。

事業協同組合とは、中小企業等協同組合法によって設立された事業協同組合をいい、例えば、全国肉牛事業協同組合等が挙げられる。その他の特別の法律により設立された組合とは、農業協同組合法によって設立された農業協同組合、水産業協同組合法によって設立された漁業協同組合等をいう。

11-2-3. 変更

商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる(商標11条1項～3項)。

これらの商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後

は、することができない。これらの商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす(商標 11 条 4 項・5 項)。

変更に係る商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、パリ条約による優先権主張の手續に係る特許法 43 条 1 項・2 項の規定の適用については、この限りでない(商標 11 条 6 項・10 条 2 項)。

すなわち、商標登録出願の変更をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、変更に係る商標登録出願について提出しなければならないものは、変更に係る商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす(商標 11 条 6 項・10 条 3 項)。出願の変更の概念図を図 47 に示す。

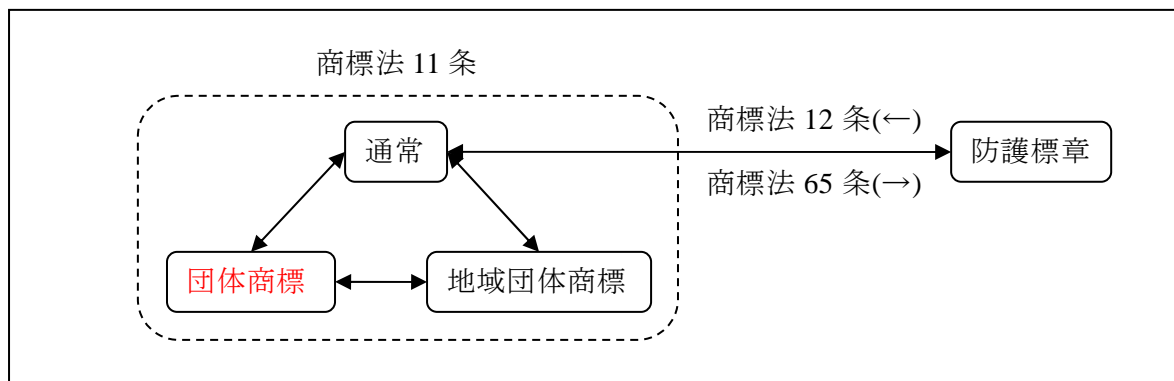


図 50 出願の変更

11-2-4. 団体構成員の権利

団体構成員は、団体商標の使用をするにあたってその団体と使用許諾契約を締結する必要はない。ただし、その法人の定めるところにより使用をしなければならない。

団体構成員は、その団体の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。この権利は、移転することができない(商標 31 条の 2 第 1 項・2 項)。

団体構成員は、商標権の移転に係る混同防止表示請求に係る商標法 24 条の 4、他人の特許権等との関係に係る商標法 29 条、不使用取消審判に係る商標法 50 条、移転に係る不正使用取消審判に係る商標法 52 条の 2、使用権者に係る不正使用取消審判に係る商標法 53 条及び商標登録表示に係る商標法 73 条の規定の適用については、通常使用権者とみなす(商標 31 条の 2 第 3 項)。

団体商標に係る登録商標についての無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利に係る商標法 33 条 1 項 3 号の規定の適用については、「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体

構成員若しくは地域団体構成員」とする(商標 31 条の 2 第 4 項)。ここで、「第三十一条第四項の効力を有する通常使用権」とは登録された通常使用権をいう。

11-2-5. 移転

団体商標に係る商標権が移転されたときは、次に示す場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び商標登録出願人が上商標法 7 条 1 項に規定される法人であることを証明する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない(商標 24 条の 3)。

11-2-6. 審判

登録異議の申立て(商標 43 条の 2)及びすべての審判が団体商標に適用される。

11-3. 地域団体商標

11-3-1. 総論

地域団体商標は、地域団体構成員に使用をさせる商標であって、地域の名称と商品役務の普通名称等から構成される。需要者の間に広く認識されていることが要件とされる。

特産品や伝統工芸品等、地域ブランドの育成をもって地域の活性化を図るための制度である。「地域の名称＋商品役務の普通名称等」は、通常自他商品役務識別力を有しないが、「需要者の間に広く認識されている」場合に登録を認める。求められる周知性は商標法3条2項よりも緩やかに解されている。

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO 法人)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標であって、次のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、商標法3条の規定にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。ただし、商標法3条1項1号・2号に係る場合を除く(商標7条の2第1項)。

なお、その他の特別の法律により設立された組合は、法人格を有しないものを除き、その特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。

地域団体商標の商標登録を受けることができる商標は、1)地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標、2)地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標、3)地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標のいずれかである。

「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前からその出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度にその商品若しくはその役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう(商標7条の2第2項)。

商標法3条1項柱書「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」において、「自己の」とあるのは、同1号・2号に係る部**b**んに限り「自己又はその構成員の」と読み替える(商標7条の2第3項)。

地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、商標登録出願において、商標登録

出願人が上記組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が上記地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない(商標7条の2第4項)。

「地域の名称+商品役務の普通名称等」は、商標法3条2項に該当すれば商標登録を受けることができるが、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるようになるまでは、他人による使用を排除できない。そのため、地域団体商標に求められる周知性は、商標法3条2項よりも緩やかに解されている。

「地域の名称+商品役務の普通名称等」であっても自他商品役務識別力を有する図形等と組み合わせることによって通常の商標登録を受けることができるが、他人がその図形等と文字を組み合わせ使用しない限り侵害とはならない。

特許庁は、地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す地域団体商標マークを決定した。原則として、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者に限り使用をすることができる。地域団体商標マークを図51に示す。



図 51 地域団体商標マーク²⁰

11-3-2. 登録要件

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法2条2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)又はこれらに相当する外国の法人に限られる。一般社団法人その他の社団は認められない。この点、団体商標とは相違する。

特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めがあることが必要である。地域団体商標は、そもそも独占に適さない商標であるから、組合等への加入を不当に妨げてはならない。

例えば、加入の自由に係る中小企業等協同組合法14条は「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。」とする。同様の規定は、農業協同組合法20条、水産業協同組合法25

²⁰ 特許庁「『地域団体商標マーク』について」。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_mark.htm

条等にもおかれている。

地域団体構成員に使用をさせる商標であるが、その地域団体そのものがその地域団体商標の使用をすることも妨げない。

文字商標に限られる。商標法7条の2第1項1号は「地域の名称+商品役務の普通名称」を規定する。登録例として、「堺刃物」(商標登録第5081093号、堺刃物商工業協同組合連合会)、「明石鯛」(商標登録第5049346号、明石浦漁業協同組合)等が挙げられる。

商標法7条の2第1項2号は「地域の名称+商品役務の慣用名称」を規定する。登録例として、「京焼・清水焼」(商標登録第5091814号、京都陶磁器協同組合連合会)、「京染」(商標登録第5244047号、京染卸商業組合)等が挙げられる。

商標法7条の2第1項3号は「1号又は2号の商標+地域の名称に付される慣用文字」を規定する。登録例として、「紀州勝浦産生まぐろ」(商標登録第5454189号、勝浦漁業協同組合)、「山形名物玉こんにゃく」(商標登録第5564311号、山形県こんにゃく協同組合)等が挙げられる。

需要者の間に広く認識されていることが必要である。ただし、商標法3条2項よりも緩和された要件である。周知性の立証に際しては、実際に使用している商標及び役務、使用開始時期、使用期間、使用地域、営業の規模、広告宣伝の方法及び回数、一般紙、雑誌等の掲載回数並びに他人の使用の有無等の事実を総合的に勘案する(知財高判平成22年11月15日判時2111号109頁〔喜多方ラーメン事件〕)。

なお、上記〔喜多方ラーメン事件〕について、喜多方ラーメンは著名であって、福島県喜多方市のみならず全国にこの名前のラーメン店が存在する。従って、地域団体商標の登録を受けることができなかった。ラーメンの種類を示す普通名称(商標3条1項1号)となったといえる。上告は棄却されている。

地域の名称は、商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度にその商品若しくはその役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称でなければならない(商標7条の2第2項)。

地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、商標登録出願において、1)商標登録出願人が上記組合等であることを証明する書面及び2)その商標登録出願に係る商標が上記地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない(商標7条の2第4項)。

上記1)の書面は、登記事項証明書等及び組合等の設立根拠法律の写しである。上記2)の書類は、新聞・雑誌・書籍等の記事若しくはパンフレット・カタログ・広告又は商標の使用規則等である。

11-3-3. 変更

団体商標の変更に係る 11-2-3. 変更を参照されたい。

11-3-4. 地域団体構成員の権利

地域団体商標について、専用使用権を設定することはできない(商標 30 条 1 項ただし書き)。通常使用権を許諾することはできる。なお、団体商標については、通常使用権を許諾することはもちろん専用使用権を設定することもできる。

地域団体構成員は、地域団体商標の使用をするにあたって、その地域団体と使用許諾契約を締結する必要はない。ただし、その地域団体の定めるところにより使用をする。

地域団体構成員は、その組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。この権利は、移転することができない(商標 31 条の 2 第 1 項・2 項)。

地域団体構成員は、商標権の移転に係る混同防止表示請求に係る商標法 24 条の 4、他人の特許権等との関係に係る商標法 29 条、不使用取消審判に係る商標法 50 条、移転に係る不正使用取消審判に係る商標法 52 条の 2、使用権者に係る不正使用取消審判に係る商標法 53 条及び商標登録表示に係る商標法 73 条の規定の適用については、通常使用権者とみなす(商標 31 条の 2 第 3 項)。

無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利に係る商標法 33 条 1 項 3 号の規定の適用については、「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする(商標 31 条の 2 第 4 項)。ここで、「第三十一条第四項の効力を有する通常使用権」とは登録された通常使用権をいう。

11-3-5. 移転

地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない(商標 24 条の 2 第 4 項)。ただし、一般承継は可能である。

11-3-6. 先使用

先使用による商標の使用をする権利に係る商標法 32 条とは異なり、地域団体商標に対する先使用権を規定する商標法 32 条の 2 においては、「その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること」という周知性の要件は不要である。

11-3-7. 審判

登録異議の申立て(商標 43 条の 2)及びすべての審判が地域団体商標に適用される。

ここで、地域団体商標に係る商標法 7 条の 2 第 1 項違反は、登録異議の申立て理由、無効理由となるが、商標登録の要件に係る商標法 3 条 1 項 3 号～6 号違反は、登録異議の申立て理由、無効理由とならない。

