

# 平成 30 年度商標委員会におけるよりよい商標制度の実現に向けての検討

平成 30 年度商標委員会  
副委員長

長谷川 綱樹, 網野 誠彦, 石塚 勝久, 太田 誠治

## 要 約

商標委員会は、日本弁理士会の中の実務系委員会として、執行役員会から毎年度出される諮問事項・委嘱事項に対して検討を行い、その検討結果を提言も含めて答申・報告している。

平成 30 年度の諮問事項は「商標制度についての検討及び提言（過去の議論を踏まえて）」であった。これを受けて、商標委員会では具体的に、

1. 誠実に使用している未登録商標と後発登録商標との関係（先使用权の緩和等）
2. 登録商標の普通名称化・希釈化防止の措置の検討
3. 権利行使の際に登録商標の使用義務を課すことの是非の検討

について審議を行った。

上記 1 については第 1 小委員会で、上記 2 と 3 については第 2 小委員会で検討を行った。本稿は、その検討の内容について紹介するものである。

## 目次

1. 誠実に使用している未登録商標と後発登録商標との関係（先使用权の緩和等）
  - (1) はじめに
  - (2) 当委員会での検討
    - ア. 誠実に使用しているが周知でない未登録商標を保護する必要性
    - イ. 強い悪意をもって後発商標が出願された場合のとりうる対策
  - (3) まとめ
2. 登録商標の普通名称化・希釈化防止の措置の検討
  - (1) はじめに
  - (2) 当委員会での検討
    - ア. 主な検討事項
      - イ. 登録商標の普通名称化等防止請求権の新設について
      - ウ. 登録商標の普通名称化等を理由に取消審判が請求された場合に、商標権者が普通名称化等を防止するような一定の努力を行っているときには、取消審判の審理においてその事実が斟酌される旨の規定を設けるべきか
  - (3) まとめ
3. 権利行使の際に登録商標の使用義務を課すことの是非の検討
  - (1) はじめに
  - (2) 当委員会での検討
    - ア. 登録後 3 年以上経過した商標権を行使する際に商標使用の義務を課すことの是非
    - イ. 不使用登録商標対策として商標使用の義務を課すことの妥当性

- (3) まとめ
4. その他の検討事項
5. おわりに

## 1. 「誠実に使用している未登録商標と後発登録商標との関係（先使用权の緩和等）」について

### (1) はじめに

我が国の商標法は、先に出願した者が商標登録を受けることができるという先願登録主義を原則としている。しかし、先願登録主義の例外として、商標の使用をした結果、自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識され周知商標となっている場合は、その商標について他人が商標登録することを阻止することができる（商標法 4 条 1 項 10 号、同 19 号）。また、仮にそうした商標が登録されてしまったとしても、その商標の出願前から使用された結果周知となっていた商標に対しては当該商標権の効力は及ばず、周知商標の使用者は継続してその商標を使用する権利（先使用权）が認められる（同法 32 条<sup>(1)</sup>）。このように、未登録の商標であってもそれが周知であれば、継続的な使用が認められている。

しかし、こうした他人の出願商標の登録を阻止する規定や、他人の商標権に対抗するための抗弁など、未

登録商標に対して一定の「保護」が与えられているのは未登録商標が周知の場合のみである。すなわち、周知性を獲得していなければ、商標法 4 条 1 項 10 号でも同 19 号でも後発出願商標の登録を排除することはできず、後発出願商標が登録された後に継続使用が認められる規定も地域団体商標制度など一部の例外を除いて存在しない。そのため、商標登録を行わないまま誠実に商標を使用しているにもかかわらずその商標が周知ではない場合、他者が同一・類似の商標を出願し登録してしまうと、その商標権の行使を受けた場合に対抗する術がない。これは誠実に商標を使用していた者にとって酷であるという見方もあることから、誠実に使用されているが周知でない未登録商標を保護する必要性と取りうる対策について検討を行った。

## (2) 当小委員会での検討

### ア. 誠実に使用しているが周知でない未登録商標を保護する必要性

「誠実に使用しているが周知でない未登録商標を保護すべきか」について所属委員に意見を求めたところ、賛成と反対に意見が分かれる結果となった。

まず、保護の必要性はないとする反対意見から挙げると、「そもそも周知性を獲得していなければその商標には十分な信用が化体しておらず、保護を受ける必要性に乏しい。」「先使用権の抗弁に求められる周知性の程度は高いわけではなく、現状でも必要な保護が与えられている。」というものがあつた。確かに、先使用権に関する判決では商標法 3 条 2 項で挙げられているような高い周知性は求められておらず<sup>(2)</sup>、「商圏となる同一および隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されている」程度で足りると判断された事例もあるなど<sup>(3)</sup>、現行の先使用権制度の運用で必要な保護が与えられているということもできる。

別の視点からは、「未登録商標に対して手厚い保護を与えてしまうと、安心して商標を使用するためには商標登録出願により商標権を得る必要がある、という『商標登録出願のインセンティブ』が失われるおそれがある。」「未登録商標の存在を知らずに商標登録を行った後発商標権者からすれば、未登録商標の使用者に過大な保護を認めることは自身の権利に制限がかかることにつながり受け入れ難いのではないか。」などの意見もあつた。未登録商標の使用者は、後発登録商標の出願前に商標登録出願をしていれば自身の商標を

登録できる可能性があつたにもかかわらずそれを行わなかったという「落ち度」がある。対する後発商標権者については、後発商標権者に後述するような強い悪意がない場合、商標制度を正しく利用して権利を取得したのであるから、両者の平衡を考えても、未登録商標使用者側に過大な保護を与える理由がないという意見である。

一方で、賛成意見としては「後発登録商標の出願前から長年にわたり誠実に使用されているようなケースであれば、それまでの使用範囲に限って『継続的使用権』を認めてもよいのではないか。」というものがあつた。現行法下の先使用権を得られるほどの周知性を獲得していない商標であっても、同じ地域で長年使用され続けていけば相応の業務上の信用が商標に化体していると考えて、実際の使用範囲に限り継続して使用することを認めるという考えである。先使用権における周知性の判断は主に地理的範囲を基準に認定されているが、それとは異なり、地理的範囲を主とするというよりも、商標使用の継続性に着目した考えである。

ところが、誠実に使用しているが周知でない未登録商標の保護については、先使用権のさらなる要件緩和を強く求める意見は挙げられなかった。先使用権とは別に「継続的使用権」を認めてはどうかという意見は出たが、積極的に現行制度を変えるべきというところまで意見はまとまらなかった。

他方で、「後発商標権者には、出願の経緯に不正がある等の『強い悪意』に基づき他人の商標を勝手に出願している者も存在する。そうした被害者を守るための新たな制度や運用が必要ではないか。」という意見も挙げられ、強い悪意に基づいて出願された後発商標が登録されてしまった場合には何らかの保護を図る必要があることに賛成する意見も多かった。具体的には、元従業員やフランチャイジーといった関係者が何らかの理由で強い悪意を持って未登録の商標を出願し商標権を取得してしまう場合が想定される。このような場合に、商標権者が権利行使する可能性は高くなるが、出願された商標が周知ではない場合、商標法 4 条 1 項 10 号や同 19 号による無効理由が成立しないため、権利行使に対する無効の抗弁の主張が難しいという場合も多い。そこで、このような強い悪意を持った者による商標登録や当該商標権に基づく権利行使といった行為から未登録商標使用者を保護すべき具体的な対策の要否についても以下のとおり検討を行った。

### イ. 強い悪意をもって後発商標が出願された場合のとりうる対策

強い悪意をもって後発商標が出願されている場合について、新たな制度を設けて未登録商標使用者を保護すべきという意見もあったが、後発商標権者の強い悪意が明らかである場合などにおいて、商標法4条1項7号（公序良俗違反）を適用することで商標権を取り消す、又は無効とすることができれば、そうした出願・登録を有効に排除できるため、未登録商標使用者の保護を図ることができるとの意見が多かった。

また、同号に該当するのであれば、仮に後発商標権者が商標権を有していたままであっても、無効の抗弁を主張することにより権利行使に対抗できることになるので、権利侵害の観点でも未登録商標使用者の保護を図ることができることになる（このほか、権利侵害に関しては「強い悪意が明らかな商標登録出願に基づく商標権の行使であれば、民法の一般原則に戻って権利濫用の抗弁が成立し得る。」という意見も挙げられた<sup>(4)</sup>）。

しかし、「CONMAR」事件での判断もあり<sup>(5)</sup>、商標の登録後に未登録商標使用者が商標登録異議の申立てや無効審判の請求を行い、商標出願人の行為は社会相当性を欠くなどとして商標法4条1項7号該当性を主張しても、特許庁は同7号の適用を認めない傾向にある<sup>(6)</sup>。これは、同7号は公益的な理由から登録を受けることができない商標を対象とする規定と位置づけられており、誰に商標権が帰属すべきかという当事者間で解決すべき私的な争いに適用することは想定されていない、という考えがあるものと推察される。

一方、その後の「のらや事件」<sup>(7)</sup>では、無効審判で商標法4条1項7号該当性が否定された後、審決取消訴訟において同7号該当性が認められた結果、特許庁における差し戻し審決において商標登録が無効と判断されている。本事案は、フランチャイザーである前商標権者が登録商標の更新手続を怠ったため権利消滅した商標をフランチャイジーが出願したもので、フランチャイジーがフランチャイザーに対して出願商標の取下げを交渉材料として店舗設備等を高額で買い取るよう要求する等、後発登録商標の出願人の強い悪意が認められる事例であった。最初の無効審判（無効2014-890016号事件）で特許庁は「第三者の参入を防止することを主たる目的として本件商標の登録出願をしたものと認められ、本件商標を利用して原告に損害

を与える目的等を持っていたとは認められない」として同7号該当性を否定したが、知財高裁では、両者の交渉時の記録等の提出された証拠から、後発出願人の強い悪意を推認して同7号該当性を認め、審決を取り消している。

この「のらや事件」等の影響もあり、改訂第13版（平成29年4月1日施行）の商標審査基準改訂において、特許庁も「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の手定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」は同7号に該当すると明記され<sup>(8)</sup>、「その私的利益の調整について公的に関心を持たざるを得ない場合には7号の適用があり得る」という趣旨と説明をされている<sup>(9)</sup>。

「公的に関心を持たざるを得ない場合」の適用範囲はケースバイケースであり、一律に決めることは難しい。しかしながら、後発の出願人・商標権者に強い悪意がある場合は、やはり正常な取引秩序に反しているという観点において、特許庁においても裁判所においても商標法4条1項7号を適用し、登録を無効にしてもよいし、侵害訴訟においては同号に基づく無効の抗弁を認めてもよいものとする。これによって、強い悪意を持った後発の出願人・商標権者から、未登録商標使用者を保護することにつながると思われる。

### （3）まとめ

以上のとおり、検討の結果、誠実に使用している未登録商標と後発登録商標との関係においては、先使用権が認められるための要件のさらなる緩和は不要であり、その他の救済の制度を積極的に導入すべきという結論には至らなかった。しかし、一部のケースでは、後発の出願人・商標権者に強い悪意がある場合が見受けられるので、このような場合には特許庁における審査・審判においても、商標法4条1項7号を積極的に適用することで、強い悪意に基づく商標の登録が有効に排除され、侵害訴訟においても同号に基づく無効の抗弁が成立し得るため、未登録商標使用者に対する適切な保護が図れるものとする。

同時に、特許庁や我々弁理士をはじめとする知財の専門家が、商標制度（先願登録主義）についてより一層の周知徹底を図るべく活動する必要があると考える。未登録商標使用者に商標制度に関する知識が不足していたことがこうしたトラブルの一因であり、彼ら

に商標制度に関する知識がある程度あったならば、早めに商標登録出願を行うなどの適切な対応をとっていた可能性もあるためである。

## 2. 登録商標の普通名称化・希釈化防止の措置の検討

### (1) はじめに

商標権は半永久権であるところ、時代の流れとともに登録の査定時又は審決時には有していた自他商品・役務の識別力が無くなるなど、後発的に識別力を喪失しているのではないかと思われる登録商標が存在する。そのような登録商標による弊害、例えば、商標調査において、このような識別力を喪失した商標が発見されると、その言葉を含む商標を使用することを諦めるといった商標選択の幅を徒に狭めてしまう結果を招いたり、権利意識が過剰な商標権者が警告書を乱発したりする等の弊害を解消すべく、登録後に普通名称化<sup>(10)</sup>・希釈化<sup>(11)</sup>（以下「普通名称化等」という。）して自他商品役務識別力を喪失した登録商標に対する取消審判を創設することが過去に当委員会より提案されていた。<sup>(12)</sup>

一方で、商標権者が、自己の登録商標の普通名称化等防止のため、その使用方法等について注意を払っているにもかかわらず、他人による不適切な使用により普通名称化等することがありうる。例えば、辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍（以下「辞書等」という。）に普通名称であるかのように掲載されたり、同業者の間で普通名称として使用されたりする場合等が考えられる。仮に取消審判制度を創設するとなると、このような注意を払っている商標権者への手当ても必要と考えられ<sup>(13)</sup>、特に産業界からは普通名称化等の防止措置のための制度を、取消審判制度よりも先行させて創設し、同制度による防止措置を浸透させるべきとの声がある。

そのため、取消審判制度の創設に先立ち、欧州において導入されている、辞書等における登録商標である旨の表示を求める表示請求権や、新たにウェブサイトにおける商標の使用者に登録商標であることの表示を求めることができる権利等の導入を検討すべきである旨が当委員会より指摘されていた。<sup>(14)</sup>

以上を前提に、今年度（平成 30 年度）の商標委員会において、登録商標の普通名称化等の防止措置について以下のとおり検討した。

## (2) 当委員会での検討

### ア. 主な検討事項

登録商標の普通名称化等の防止措置としては、商標登録表示（® 表示等）、一般的な名称との併記、他人の使用の監視、権利行使、異議申立・無効審判、商標ポリシーの設定、マスメディア等への要請等が考えられる。ここで、各国の状況をみると、平成 26 年 2 月時点で、例えば、欧州連合（EU）、ドイツ、スペイン、スイスにおいて、多少の違いはあるものの登録商標の普通名称化防止請求権が規定されている。<sup>(15)</sup>

そこで、今年度の商標委員会では、これを日本の商標法上認めるべきかを中心に検討を行った。さらに、登録商標の普通名称化等を理由に取消審判が請求された場合に、商標権者が普通名称化等を防止するような一定の努力を行っている場合には、取消審判の審理においてその事実が斟酌される旨の規定を設けるべきかについても検討を行った。

### イ. 登録商標の普通名称化等防止請求権の新設について

#### (ア) 明文規定の新設の是非について

先ず、我が国において登録商標の普通名称化等防止請求権を明文を以って規定すべきかについては、規定すべきという意見が当委員会において多数派であった。なぜなら、上記のとおり、商標権者が、自己の登録商標の普通名称化等防止のため、その使用方法等について注意を払っているにもかかわらず、他人による不適切な使用により普通名称化等することがあり得、仮に取消審判制度を創設するとなると、このような注意を払っている商標権者への手当ても必要と考えられるからである。特に産業界からは普通名称化等の防止措置のための制度を、取消審判制度よりも先行させて創設し、同制度による防止措置を浸透させるべきとの声がある。ただし、その内容は、他人の表現の自由（憲法第 21 条）との関係を考慮する必要がある。

#### (イ) 普通名称化等防止請求権の内容について

a. 「普通名称化」のみならず、「慣用商標」「品質表示等」として希釈化する場合も対象とすべきかについて

「慣用商標」として希釈化する場合は、「普通名称化」と同様に、例えば、商標登録の査定又は審決時には識別力があつた商標が、同種類の商品・役務に関し

て同業者間で普通に使用されるに至った結果、商標登録後に識別力を失ったものをいうと考えられる。仮に「清酒」について「正宗」という商標が登録査定又は審決時には識別力があつたとすれば、登録後に同業者間で普通に使用されたため識別力を失った場合等がその一例となろう。

「品質表示等」として希釈化する場合とは、商標登録の査定又は審決時には識別力があつた商標が、同種類の商品・役務に関して品質表示等として普通に使用されるに至った結果、商標登録後に識別力を失ったものをいうと考えられる。例えば、商標「プラセンタ」が商品「化粧品」との関係で、登録の査定又は審決時に普通名称でもなく、また、化粧品の原料等としても使用されることがなかったにもかかわらず、登録後に科学・医学の研究等により「プラセンタ」に様々な効能があることが判明し、化粧品等の原料として実際に使用されるようになったことで、「化粧品」との関係で原料として記述的に表示されるようになったり、辞書等の「プラセンタ」の定義において、本来の意味である「胎盤」の他に「化粧品の原料として使用される。」等の説明がなされたり、「メラニン抑制化粧品」の定義に「プラセンタを原材料とする。」等の説明がなされたりする場合等が考えられる。

例えば、欧州連合（EU）の制度では「普通名称化」の防止請求権だけが規定されているが<sup>(16)</sup>、「慣用商標」「品質表示等」として希釈化する場合も防止請求権を認めるべきかについて検討を行った。

先ず「慣用商標」として希釈化する場合であるが、これも「普通名称」と同様の理由から請求権の対象とすべきと考えられる。しかし一方で、慣用商標の場合は、普通名称と異なり、一般的には辞書等には掲載され難いものと考えられるため、具体的に誰に対して何を請求できるか等について検討する必要があると思われる。

また、「品質表示等」として希釈化する場合であるが、このような場合であっても、登録商標の識別力が失われるという点では同じであるから、普通名称と同様に考えても良いのではないかとの意見が出された。一方で、普通名称であれば比較的主張し易いが、品質表示で物質名（名詞）を辞書に載せるなどは主張し難いのではないかとの意見も出された。この点については、引き続き検討する必要があると思われる。

b. 普通名称化等防止請求権の対象に「名詞」だけでなく「形容詞」を含めるべきかについて

例えば、「Sustainable」（持続可能な）という形容詞は近年頻繁に使用されているが、仮にこれが登録商標であった場合にどのように考えるべきかについて検討を行った。この点、形容詞まで含めると対象が広がりすぎることで、形容する商品・役務によって識別力が変わることで、形容詞まで含める国はなさそうであること等から、形容詞を含めることは難しいのではないかとの意見が当委員会で多数であった。

c. 登録商標であることを辞書等に明記させるに留めるべきか、削除まで認めるべきかについて

そもそも辞書等の出版社の表現の自由との関係上、表現内容の改変にはある程度抵抗が予想されるが、言葉の意味を正しく伝えるという辞書等の役割からすれば、削除を求めるよりは、登録商標であることを明記させる方が良いと考えられる。欧州共同体商標理事会規則においても登録商標であることの明記を要求するにとどまっている。ただし、欧州共同体商標理事会規則では、次の版からの対応を求めることになっており<sup>(17)</sup>、これで十分といえるかについては疑問が残るところではある。なお、オンライン版の辞書等であれば迅速な対応を求めることが可能ではないかと思われる。<sup>(18)</sup>

d. 辞書等以外のものについて

辞書等以外にも、例えば、新聞、雑誌にまで対象を広げられないかとの意見もあった。また、これら以外にも、論文（学術論文）にも注釈を入れられるようにしたいとの意見もあった。この点について、海外でも利用される論文であると他の国での登録状況も影響することになるので、国内向けの論文に限った方が良いのではないかとの意見があった。

しかし、辞書等と異なり、これらは同じ内容のものが繰り返し出版・発行されるものではないため、辞書等のように次の版からの訂正を求めるということには馴染まないと考えられる。仮に求めることができるとしても、定期的に発行される新聞や雑誌にせいぜい訂正記事を後日掲載することを求めることができる程度と思われる。<sup>(19)</sup>ただし、これらのオンライン版であれば迅速な対応を求めることが可能な場合もあるかと思われる。

また、個人のブログや SNS 等で普通名称等として一気に拡散される場合があるため、これらも対象にすることが考えられる。しかし、個人のブログや SNS 等はその対象が広く、かつ、個人の表現の自由との関係を一層考慮する必要があるため、慎重に検討しなければならない。

**ウ. 登録商標の普通名称化等を理由に取消審判が請求された場合に、商標権者が普通名称化等を防止するような一定の努力を行っているときには、取消審判の審理においてその事実が斟酌される旨の規定を設けるべきか<sup>(20)</sup>**

この点についても検討を行ったが、商標権者のそのような努力の有無にかかわらず、登録商標が普通名称化等しているかどうかという客観的事実に基づいて、登録商標の取消を判断すべきであるとの意見が当委員会では多数であった。仮に普通名称化等している登録商標が、商標権者によるそのような一定の努力が斟酌されることにより取消を免れることができるとすれば、登録商標が実際には普通名称化等しているという状況でありながらも法的には依然保護され続けることになって、現実と法律との乖離が大きくなり妥当ではないからである。ただし、この点については、個人のブログや SNS 等での普通名称化等防止措置と並行して、次年度以降引き続き検討する必要がある。

なお、仮に「一定の努力」が斟酌されたとした場合には、その「一定の努力」とはどのようなものが必要かについても検討を行った。例えば、商標登録表示については、法律の規定に則って適切に表示されていた登録商標は、普通名称化等しないものとみなすという意見が出た。また、商標登録表示 (® 表示等)、一般的な名称との併記、第三者の使用の監視、権利行使、異議申立・無効審判、商標ポリシーの設定、マスメディア等への要請等、商標権者が登録商標の普通名称化等を防止するための種々の措置が考えられるが、これらすべてを実行している必要があるかについては、必ずしもその必要はないであろうとの意見が多数であった。さらに、仮に一地方 (例えば、都道府県レベル) では登録商標として周知でも、全国的には普通名称化等しているとして取消されることがあるとすれば、当該商標権者はどの程度の努力をしている必要があるのかとの問題点も指摘された。つまり、一地方の中小企業では普通名称化等を防止する措置を行うためには人

的・経済的にも限界があり、結局資本力のある商標権者だけが当該防止措置を行えることになるのではないかとの危惧も指摘された。

**(3) まとめ**

ア. 以上からすると、登録商標の普通名称化防止請求権を新設すべきであり、その内容としては、少なくとも登録商標であることを辞書等及びこれらのオンライン版に明記させることを求めることができるものとすべきである。なお、その他、「普通名称化」のみならず「慣用商標」「品質表示等」として希釈化する場合も対象とすべきか、「名詞」のみならず「形容詞」も対象とすべきか、雑誌・新聞・論文・個人のブログや SNS 等の辞書等以外のものも対象とすべきか等については、次年度以降引き続き検討していくのが適当である。

イ. また、商標権者が普通名称化等を防止するような一定の努力を行っていた場合、普通名称化等を理由として請求された取消審判の審理においてその事実を参酌すべきかどうかについても、個人のブログや SNS 等での登録商標の使用も念頭に置き、こちらも次年度以降さらに検討すべきと考える。

**3. 権利行使の際に登録商標の使用義務を課すことの是非の検討**

**(1) はじめに**

我が国の商標法は、権利の法的安定性等に鑑み、現実の商標使用の有無を問わず一定要件を満たせば商標権を付与する登録主義を採用する。しかし、商標法の目的は、商標の使用により化体した業務上の信用の保護であるところ、使用されない商標には信用が化体せず保護価値がない。また、かかる不使用登録商標を放置すれば、商標権は半永久権であることも相俟って、第三者の商標選択の余地を不当に狭めることにもなる。大量の不使用登録商標が蓄積されることにより、商標制度の本来の在り方に影響を及ぼしている。このような不使用登録商標は今後も増加することが懸念され、このことが商標制度全体に大きな問題となる可能性がある。このため、不使用登録商標対策を強化することにより、審査の効率化、商標調査に費やす労力の軽減化を図ることが適切と考えられる。

不使用登録商標を整理するための具体的方策としては、不使用取消審判の活性化 (敗訴者負担の明確化、

書換制度による不利益の解消<sup>(21)</sup>、取消審判請求手数料の適正化等)、後願排除効の制限<sup>(22)</sup>、使用証明制度<sup>(23)</sup>の導入等とともに、不使用登録商標に係る商標権に基づく権利行使を制限すべきとの意見がこれまで日本弁理士会商標委員会より繰り返し示されてきた<sup>(24)</sup>。

平成19年度及び平成20年度の商標委員会の答申書においては、「保護すべき信用の化体していない不使用登録商標(不使用部分)の商標権に基づく差止請求、損害賠償請求を認めるべきではない。」という、不使用登録商標に係る商標権(以下「不使用商標権」という。)に基づく権利行使の制限の考え方からすれば、そのように法律を改正すべきであると思われるとの指摘がなされている。特に、平成20年度の答申書によれば、「我が国の商標法では、必然的に不使用状態の登録商標が一定程度発生することは是認されているため、是認される不使用期間を超えてもなお、正当な理由なく不使用状態にある登録商標の権利を制限する方向で検討すべきである(例:ドイツ)。」との意見が複数の委員からあったとされる。

また、平成23年度及び平成24年度の答申書においては、不使用の抗弁を商標法独自の抗弁事由として法定し、不使用商標権に基づく権利行使を制限することにより、不使用商標権を維持することのメリットを減じさせ、不使用登録商標の整理を促進させることができるとの指摘がなされている。

これらを受けて、平成30年度の商標委員会において、不使用登録商標対策として権利行使の際に登録商標の使用義務を課すことの是非(登録後3年以上経過のもの)について検討を行った。

## (2) 当委員会での検討

### ア. 登録後3年以上経過した商標権を行使する際に商標使用の義務を課すことの是非

まず、具体的な検討に入る前に、登録後3年以上経過した商標権を行使する際に商標使用の義務を課すことの是非を問うたところ、委員会全体では賛成意見と反対意見とに分かれた。

賛成意見としては、具体的には、使用義務を課すことで実態に合わない権利(不使用であり業務上の信用が化体せず保護価値のない商標に係る商標権)が整理されるという不使用登録商標対策として有効との積極的意見も出たものの、使用義務が法定されることで、無駄な警告が減少することが期待される、であると

か、業務上の信用が化体していない権利や念のため取得したような権利について権利行使を認めるのはおかしい、といった不使用登録商標対策とは別の視点からの意見が多く出された。参考までに紹介すると、これらの他にも、不使用取消審判の請求があれば取り消されるのであるから、使用義務を課しても権利者に過度の負担を課すことにもならず、むしろ、別途不使用取消審判請求を必要とすることは訴訟経済(応訴の煩)的な観点からムダである、というような意見もあった。なお、諸外国においては権利行使の際に商標使用を義務付けている国もあり<sup>(25)</sup>、これらに倣うべきとする意見もあった(ただし、相対的拒絶理由を審査しない国の制度は比較に馴染まないとの反対意見あり)。

このように、使用義務を課すことで不使用登録商標が整理されるとの意見もあったものの、賛成とする意見の多くは、現実の使用実態に合致しておらず信用が化体していないような不使用商標権に基づく権利行使は、商標制度の在り方として制限されるべきであるとする考え方に基づくものであった。この点、委員会内で意見を求めた際に、「不使用登録商標対策として」使用義務を課すことの是非を問うていることが明確になっていなかったという事情も関係していると考えられるが、逆にいえば、使用義務を課すことが不使用登録商標対策には直結しにくいことを示すともいえるであろう。

他方、反対意見としては、使わない商標を出願しないという発想にはならないから、使用義務を課す規定を設けても不使用登録商標の整理には繋がらない、であるとか、再出願をすれば義務を回避できてしまう、使用実績は簡単に作れる、といった意見が出された。また、何をもって使用証拠となり得るのか(商標の同一性、使用態様、指定商品・役務の範囲など)を巡って疑義が生じ、警告状送付などの時点においても、権利者側、侵害者側双方に混乱を来すおそれがあるとか、訴訟についても審理が長期化するおそれがある(早期解決を希望する権利者に酷)といった意見も出た。登録商標が不使用となっている具体的な背景事情を考慮すべきことを要求する意見としては、使用準備の段階にあれば、不使用であっても権利行使が認められるべきであるとする意見や、防衛目的で周辺を固めるために取得した(つまり使っていない)権利もあるから、使用義務を課すのは疑問であり、当該目的を果たすためには、防護標章制度ではなかなか難しい(同

一商標に限られるため) という意見もあった。また、防護標章登録の要件を満たすほどではない周知性が存する場合があります、そのような場合には、不使用の範囲でも業務上の信用が化体しているといえるときがあるはずであり、そのような信用を保護するために権利行使を認めるべきであるとの意見も出された。さらに、使用していなくても信用が蓄積するケースもあり得るのであって<sup>(26)</sup>、使用の立証ができなければ権利行使不可とするのは妥当でないという声も聞かれた。さらに、現存する不使用取消審判との関係を懸念する声もある。安易に導入すれば、商標の使用の考え方について特許庁と裁判所のダブルトラックとなり、様々な問題が生じることを懸念する意見もあった(無効審判と異なり、不使用か否かについては請求時期によって結論が変わる可能性もある)。その他にも、使用していないからといって侵害罪も問えなくなるとすれば疑問であるとする声や、権利行使される側にも他人の権利を侵害していないかの注意義務がある(事前に不使用取消審判も請求できるだろう)、使用義務を課せば権利行使を躊躇する一因にもなると思われ、ひいては商標登録取得の意欲低下につながるおそれがあると考えなどの意見も出された。また、過去分の損害賠償(使用料相当額)すら請求できなくなるのはおかしいとの意見も出された<sup>(27)</sup>。

このように、反対意見としては、そもそも不使用登録商標対策としての実効性に疑問があるとの意見が多く出された。その他にも、登録商標が不使用となっている具体的な背景事情を考慮した意見が多く、不使用という事実をもって画一的な判断をするのではなく、裁判所がケースバイケースで侵害成否を判断するのが望ましいとする考えがその考えの根本にあるものと考えられる。

#### イ. 不使用登録商標対策として商標使用の義務を課すことの妥当性

過去の商標委員会の答申書においては、不使用登録商標を整理するための具体的方策の一つとして、商標権を行使する際に商標使用の義務を課すべきとの意見が示されている。

しかしながら、上述のように、平成 30 年度の当委員会では、商標使用の義務を課すことは、不使用登録商標の対策の一要素となり得るとしても、不使用登録商標対策の直接的な方策にはなりにくいのではないかと

の意見も出された。商標使用を義務付けることのみをもって不使用登録商標対策に繋げるのは難しく、不使用登録商標対策にどう繋がるか、さらに検討すべきとの声もあった。すなわち、不使用登録商標が生じる主な理由として、①出願人の事業やその計画の変更・中止、②他者による商標の「登録」を阻止するための防衛的出願(類似商標の出願、不要な指定商品・指定役務への出願を含む)、③他者による商標の「使用」を排除するための防衛的出願(類似商標の出願、不要な指定商品・指定役務への出願を含む)、④(権利行使を匂わせつつ)他者へ譲渡するための出願(商標ブローカー)⑤(権利行使を匂わせつつ)他者から金銭を取るための出願の5つが主に考えられるところ、不使用登録商標が生じる理由としては、②が一番多いとの意見が最も多かった。他者の「登録」を阻止するための防衛的出願により生じた不使用登録商標が多いとすれば、不使用登録商標に対して権利行使時に使用義務を課すことは、法の精神の現れとしては意味があるものの、実際に不使用登録商標対策としてどれほどの効果があるのかについては疑問が残る。この点、少なくとも、不使用登録商標対策としてという観点からは、商標使用の義務を課す必要はないとの意見も出された。

そもそも、不使用登録商標について出願がなされる底流にはコストの問題もあると思われる。訴訟費用が高いことに鑑みれば、自らの権利を守るためには、防衛的にたくさん商標登録を受ける方が結局は低コストであるといえそうである。また、外国では実際に商品等の出所混同が生じたら商標同士が類似していなくても権利侵害が認められる国があるのに対し、日本では登録商標の類似範囲が比較的狭く、権利範囲を回避されやすいのも不使用登録商標が減らない一因とも考えられる。加えて、出願手続においても、実際に出願商標を付して販売・提供等する商品・役務だけでなく、一定数の類似群に属する商品・役務を広めに指定することを許容していることも、不使用登録商標が生ずる一因になっていると考えられる。

不使用登録商標対策を検討するにあたっては、不使用登録商標が発生する要因としてどのようなものがあるか、また、そのいずれかが整理しなければならないものなのかをしっかりと検討した上で、対策を講じるべきである。

また、不使用登録商標対策としては、過去の商標委員会の答申書にもあるように、不使用取消審判の活性



化（敗訴者負担の明確化，書換制度による不利益の解消，取消審判請求手数料の適正化等），後願排除効の制限，使用証明制度の導入等の方策が考えられる。したがって，不使用登録商標対策を検討するのであれば，まずは，これらの方策の実現を目指すべきである。

なお，権利行使の際に個別に使用義務を課すのではなく，例えば，アメリカのように一律に使用証明を求める方が不使用登録商標対策としては有効であるとの意見も今後の議論に値するものと思われる。

### (3) まとめ

不使用登録商標の整理の方策としては，実効性に疑問があるため，権利行使の際に登録商標の使用義務を課す必要性は認め難い。

ただし，信用が体化していない不使用商標権に基づく権利行使が制限されるべきとの考え方は法の趣旨からは是認できることから，不使用登録商標対策とは切り離して，商標制度の在り方として妥当か否か検討すべきである。

## 4. その他の検討事項

上記した諮問事項に基づく検討のほかに，特許庁による平成30年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「店舗の外観等（トレードドレス）に関する制度・運用についての調査研究」に商標委員会所属の板垣忠文弁理士が委員として参加していることを受けて，第一小委員会において店舗の外観等（店舗の外観・内装及びそれらの組み合わせ）を商標登録の対象とすることについて検討を行い，適宜，参考意見を提供した。

## 5. おわりに

平成30年度の当委員会における検討結果が，今後のよりよい商標制度の実現に向けた一助となることを，切に願うところである。

### (注)

- (1) 先使用権が認められた事例に，「KAMUI」事件（知財高裁平成25年1月24日（平成24年（ネ）第10019号）），「ケンちゃんギョーザ」事件（大阪地裁平成21年3月26日（平成19年（ワ）第3083号）），「ベークノズル」事件（東京高裁平成13年3月6日（平成12年（ネ）5059号）），「ゼルダ」事件（東京高裁平成5年7月22日（平成3年（ネ）第4601号））などがある。
- (2) 上記「ゼルダ」事件にて「同項（商標法32条1項）所定の

周知性，すなわち『需要者間に広く認識され』との要件は，同一文言により登録障害事由として規定されている同法4条1項10号と同一に解釈する必要はなく，その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し，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。」と説示されている。

- (3) 「Cache」事件（大阪地裁平成25年1月24日（平成24年（ワ）第6892号））にて，「先使用権に係る商標が未登録の商標でありながら，登録商標に係る商標権の禁止権を排除して日本国内全域でこれを使用することが許されるという，商標権の効力に対する重大な制約をもたらすことに鑑みると，…少なくとも美容室の商圏となる同一及び隣接する市町村等の一定の地理的範囲の需要者に認識されていることが必要というべきである。」と説示されている。
- (4) 無効の抗弁よりも先に権利の濫用が判断された事例として「SCANeR / OKTAL」事件（東京地裁平成29年3月28日（平成28年（ワ）第8475号））などがある。
- (5) 「CONMAR」事件（知財高裁平成20年6月26日（平成19年（行ケ）第10391号））では「法4条1項7号の『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ』を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは，商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので，特段の事情のある例外的な場合を除くほか，許されないというべきである。」とした上で，「出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は，あくまでも，当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから，そのような場合にまで，『公の秩序や善良な風俗を害する』特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない。」と判断している。
- (6) 無効2017-890067，無効2017-890072，異議2017-900325，無効2016-890042，無効2016-890043，異議2017-900133，異議2016-900022，無効2015-890074など。
- (7) 「のらや」事件（知財高裁平成27年8月3日（平成27年（行ケ）第10023号））
- (8) 商標審査基準〔改訂第13版〕六，第4条第1項第7号（公序良俗違反）1.(5)。なお，最新の改訂第14版（平成31年1月30日施行）においても，この判断基準に変更はない。
- (9) 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ第21回議事録第5頁～第6頁
- (10) 「普通名称化」とは，「商標として識別力を有するものであっても，多数の者に使用されることによって識別力が弱まり，商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合」とされる（三省堂「知的財産権辞典」511頁）。普通名称化した商標としては，例えば，「うどんすき」（東京高判平成9年11月27日（平成9年（行ケ）第62号）），「巨峰」（大阪地判平成14年12月12日（平成13年（ワ）第9153号））等が挙げられる。
- (11) ここでの「希釈化」とは，普通名称化，慣用商標化，記述的商標化，品質表示化のように登録商標の識別力を失わせるという意味合いである。
- (12) 商標委員会平成24年度提言書，同平成26年度提言書，同平成29年度答申書。

- (13) 取消審判創設による商標権者への手当という位置づけではないものの、例えば、過去には「普通名称化に対する差止請求権」について議論されたこともあった。「本条（筆者による注記：商標法 36 条）の規定は特許法 100 条と同様の内容を持つものであるが、商標権については本条のほか登録商標をその指定商品の普通名称にさせるおそれがある行為をしている者に対しその行為の停止を請求することができる旨の規定を置く必要があるという意見がある。かかる意見の下では、役務に係る商標権についても同様の見解もあろう。その理由は、商標は有名になればなるほど普通名称化するおそれがあり、普通名称化した場合には 26 条で商標権の効力がなくなるからであるという。しかし、「普通名称化させるおそれのある行為」といっても、その範囲がはっきりしない（例えば、辞書に、登録商標 A と書かないで単に A と書いた場合も該当するといわれている。）。反面、差止請求権は他人の権利を不当に制限するおそれもある強力な権利であるから、かような規定を設けるについては問題がある。また、他人が商標として使用しなければ実際上多くの場合普通名称になることはないであろうとの理由で採用されなかった。」（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 20 版〕1537～1538 頁）。
- (14) 商標委員会平成 26 年度提言書、同平成 29 年度答申書。
- (15) 「各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書」（平成 26 年 2 月）（一般社団法人日本国際知的財産保護協会（AIPPI-JAPAN））。
- (16) 「辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍における共同体商標の複製が、登録されている商標の対象である商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合は、共同体商標の所有者の請求により、その書籍の発行者は、遅くともその書籍の次の版において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を付すことを保証しなければならない。」（欧州共同体商標理事会規則（Regulation）第 12 条（旧第 10 条）「辞書における共同体商標の複製」）。なお、加盟国の国内立法を必要とせず、加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及ぼす「規則」（Regulation）ではなく、各加盟国に政策目標を達成するための国内立法等の措置を求める欧州共同体商標理事会指令（Directive）第 12 条においては、「印刷されたもの又は電子的なものであるとを問わず、辞書、百科事典又はその他の同様な参考書籍における共同体商標の複製が、登録されている商標の対象である商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合は、共同体商標の所有者の請求により、その書籍の発行者は、遅滞なく、かつ、印刷されたものである場合には、遅くともその書籍の次の版において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を付すことを保証しなければならない。」と規定され、さらに前進した内容となっている（下線は筆者において付した）。
- (17) 前記「欧州共同体商標理事会規則（Regulation）第 12 条（旧第 10 条）」を参照。
- (18) 前記「欧州共同体商標理事会指令（Directive）第 12 条」を参照。
- (19) 「登録商標が一般的な名称のごとく新聞記事の中に書かれていたので、登録商標への配慮について新聞社について伝え
- たところ、対応する部署が存在し、かつ、次から気をつけるという旨の返答があり、相応に対応してくれた。」との委員からの報告もあった。
- (20) 例えば、アメリカの商標審判部（TTAB）では、「PLYBOO という商標を一般名称的に使用した新聞社に対して、商標権者が手紙を書き、その新聞社が訂正広告を出したことは、当該商標の地位の関連証拠である」と判断した事件もある（Plyboo America Inc. v. Smith & Fong Co., 51 U.S.P.Q.2d 1633, 1642, (T.T.A.B. 1999)）。
- (21) 指定商品の書換制度との関係で、当初は一区分の商品のみを指定した登録だったものが、現在では多岐の分類に指定商品が書き換えられている場合がある。このような古い商標登録に対して不使用取消審判を請求する場合、その印紙代だけで数十万に及ぶことがあり、請求人の経済的負担が大きい。
- (22) 商標委員会平成 20 年度答申書によれば、不使用登録商標を引例として拒絶することに制度上の欠陥がないか検証する必要性を強く感ずるとして、使用商標を優先させる方法として、例えば、「出願人の申立により、審査官から引用商標の所有者に対し使用の有無を照会し、回答がないか、不使用であると回答のあったときは、登録を取り消すか又は引用を撤回する」方法、「不使用の推定が働く商標は引例としては通知するが拒絶理由は打たない」方法などが挙げられている。
- (23) 例えば、登録後 5 年経過時に使用証明を提出させるようにし、登録商標の使用を確認し、不使用登録商標を整理する機会を設けること。
- (24) 商標委員会平成 19 年度答申書、同平成 20 年度答申書、同平成 23 年度答申書、同平成 24 年度答申書。
- (25) 例えば、中国商標法第 64 条は、「登録商標専用権者が賠償を請求し、権利侵害と訴えられた者により登録商標専用権者が登録商標を使用していないとの抗弁がなされたときは、人民法院は、登録商標専用権者に、これまで 3 年以内にその登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。登録商標専用権者は、これまで 3 年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明できないとき、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、権利侵害として訴えられた者は、損害賠償の責を負わない。」と規定する（JETRO ウェブサイトより）。また、ドイツ商標法第 25 条（不使用を理由とする請求の排除）は「[1] 登録商標の所有者は、請求の根拠となる商品又はサービスについて請求前 5 年以内に第 26 条の規定に基づいて当該商標が使用されていない場合は、第 14 条、第 18 条及び第 19 条に定める第三者に対する如何なる請求も行うことができない。ただし、この規定の適用は、当該日に当該商標が少なくとも 5 年間登録されている場合に限る。[2] 第 14 条、第 18 条及び第 19 条に定める登録商標の侵害を理由とする請求を原告が訴訟により主張した場合は、原告は、被告による反論に応じて、自己の請求の根拠となる商品又はサービスについて訴訟の提起前の 5 年以内に第 26 条の規定に基づく当該商標の使用がなされたことを立証しなければならない。ただし、当該日に、商標が少なくとも 5 年間登録されている場合に限る。訴訟の提起後に 5 年の不使用期間が終了した場合

は、原告は、被告による反論に応じて、口頭審理の終結前の 5 年以内に第 26 条の規定に基づいて商標が使用されていることを立証しなければならない。決定に当たっては、使用が立証された商品又はサービスのみが考慮されるものとする。」と規定する（特許庁ウェブサイトより）。その他、EU Directive 2015（欧州指令＝加盟国の国内立法を要求する）では、被告から要求があった場合には過去 5 年以内の使用の立証を原告に課す不使用の抗弁を認めている（同指令 17 条）。これを受けて、イギリスでは 2018 年に同趣旨の不使用の抗弁を認める法改正が行われた様子。なお、異議申立・無効審判における先行商標の権利者の過去 5 年以内の使用立証義務については、EU Regulation（欧州規則＝加盟国の国内立法を必要とせず、加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及ぼす）レベルで規定されている（同規則 47 条、64 条）。

(26) 「アメックス事件」（最高裁平成 5 年 12 月 16 日）では、旧不正競争防止法 1 条 1 項 2 号にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、「営業主体がこれを使用ない

し宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれるものと解するのが相当である」として、「AMEX」（アメックス）という表示を原告自らは使用していなかった状況で、「アメックス」の表示を使用し始めた第三者の行為が不正競争行為とされた。商標の使用義務を課されていれば立証はできなかつただろう。

(27) この点、不正使用防止の目的で取得した商標権に関し、TPP 協定を担保するために認められた損害賠償額、つまり、登録商標及び社会通念上同一の商標が使用された場合に認められる、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額の請求（改正後の商標法 38 条 4 項）も否定してしまつてよいのかについても検討する必要があるだろう。

（原稿受領 2019. 2. 20）