

「中央知財研究所」の舞台裏紹介(連載その3)

日本弁理士会 中央知的財産研究所 副所長 涌井謙一

1. はじめに

日本弁理士会中央知的財産研究所（以下、研究所という）について紹介する全6回シリーズの第3回目です。今回は、平成18年9月から行われている「商標の使用について」の研究部会（以下、本研究会という）に関して報告します。

2. 「商標の使用について」の研究部会開始の経緯

本研究会は、主任研究員を土肥一史先生（一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授）にお引き受けいただいています。土肥先生は、皆様ご承知のように産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会委員長を務められております。本研究会を構成する会員内研究員、会員外研究員（弁護士、学者・研究者）につきましては日本弁理士会のホームページをご参照ください。

http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/chuuou/index.html

本研究会が開始されるまで、以下のように、研究所では不正競争防止法に関する研究を行ってまいりました。

平成10～11年度

意匠法と不正競争防止法第2条第1項第3号との関係について

平成12～13年度

不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号による商品形態の保護について

平成13～14年度

不正競争防止法第2条第1項第1号、同第2号について

平成15年度

不正競争防止法における表示に関する権利の実現

平成16年度

不正競争防止法第2条第1項第14号について

平成17～18年度

不正競争防止法における営業秘密の保護について

ソフトウェアの発明、バイオテクノロジー、ビジネス関連特許、均等論、クレーム解釈、損害賠償論、等々、研究所において技術系、特許系の研究が行われる一方で、本研究会は、前述した不正競争防止法に関する研究を引き継いで、意匠、商標関係の研究を行う部門になっています。

なお、上記の研究テーマからご理解いただけるかと思いますが、本研究会の前身の不正競争防止法に関する研究のテーマ設定は、弁理士の職域の拡大ということも頭に入れたものになっていたのでないかと考えています。

研究所の研究成果はA4版でふじ色の表紙の「報告書」にまとめて会員の皆様にお届けすると共に、裁判所、特許庁、弁理士会、工業所有権法学会などに参加される実務家、学者・研究者の方にお届けしております。

平成19年の弁理士法一部改正により、特定不正競争の定義に、商品等の原産地等について誤認させるような表示等をする行為のうち商標に関するもの、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為のうち特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密についての虚偽の事実に関するものが追加され、弁理士の職域が拡大されました。この際、平成17年8月31日に発行された「不正競争防止法第2条第1項第14号（虚偽の陳述流布）について」の報告書が、日本弁理士会で

はこのような研究・取り組みを行っているという事実として参考に供されたと聞き及んでいます。

不正競争防止法に関する研究会の「報告書」は、「意匠法と不正競争防止法第2条第1項第3号との関係について」の判例集、判例集（その2）が、大阪弁護士会知的財産法実務研究会編「不正競争防止法における商品形態の模倣」（社団法人商事法務研究会 NBL）に参考文献として紹介される、等、当初から日本弁理士会内外から注目されておりました。

また、後半の2テーマについては、平成17年に判例タイムズ社から刊行されたクレーム解釈論部会の研究報告「クレーム解釈論」に引き続き、昨年4月に「不正競争防止法研究－『権利侵害警告』と『営業秘密の保護』について」としてレクスネクシス・ジャパン社（発売元：株式会社雄松堂出版）から刊行されています。

本研究会は、前記のように平成10年から続いてきた不正競争防止法に関する研究に一区切りを付けて開始されたものです。

不正競争防止法に関する研究に一区切りを付けるということもありますが、商標の使用や、商品に関しては、「メタタグ」事件（大阪地裁平成16年（ワ）12032号）、「図書券利用できます。」事件（東京地裁平成13年（ワ）11044号）や、マンション、不動産の商品性事件等の判決、等々、あるいは、インターネットの普及に伴う商品販売形態・サービス提供形態の変化、取引市場・社会における商標の使用形態の変化、更に、特許法第104条の3についての商標法での準用、輸出を使用と規定する立法や、小売サービスに関しての商標権取得を可能とする立法、等々の事情がある中で、商標的使用の概念、あるいは商品及び役務並びにこれらについての商標の使用という、商標の根幹概念そのものについて検討・研究を行いたいということで、本研究会は開始しました。

本研究会を開始するにあたっては、商標的使用あるいは商標の使用という概念が問題となっているにもかかわらず、近年、まとまった形で商標について研究し、公表しているところが多くない、ということを考慮し、研究成果を「報告書」にまとめて日本弁理士会の会員にお届けするだけでなく、不正競争防止法の研究で行われたように、一般書籍として公刊することも目標の一つにしました。

3. 「商標の使用について」の研究会の状況

平成18年9月から開始された本研究会は、各研究員に報告をご準備いただくため、当初3回ほど、研究テーマ・分担のための打ち合わせ、商標の使用実態に関しての企業からのヒアリング、小売サービスの指定を可能とする商標法改正に関しての特許庁商標課からのヒアリングを行った後、概略、以下のテーマで毎月開催しております。

商標の使用と小売り（おもちゃの国事件：東京高判昭和48年7月31日無体集5巻2号250頁）

商標の使用とタイトル（Under the Sun 事件東京地判平成7年2月22日判時1526号141頁、超時空要塞マクロス事件：東京地判平成16年7月1日平成15年ワ19435号）

商標の使用とスローガン、キャッチフレーズ（ALL WAYS 事件東京地判平成10年7月22日判時1651号130頁）

商標の使用とデザイン（ポパイ事件：大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁、清水次郎長事件東京地判昭和51年10月20日判タ353号245頁）

商標の剥奪・抹消と商標の使用（マグアンプK 事件：大阪地判平成6年2月24日判時1522号139頁、BBS 事件：但し、製造番号の抹消）商標の機能論からの検討

ノベルティ、告知用文書及び店内消費用の商品での商標の使用（木馬座事件：横浜地川崎支部判昭和63年4月28日判時1301号144頁）*商品・役務概念の検討

商標の使用と適用除外1（ミニチュアビジネス ベレッタ事件東京地判平12.6.29東京地裁H10（ワ）23342、BMW 事件BGH1995年10月12日判決GRUR1996号57頁）

商標の使用と適用除外2（補修部品・代替部品の表示（用途・打消）積極：大阪地判平成17年7月25日判時1926号130頁、消極：東京地判平成16年6月23日判時1872号109頁

商標の使用と適用除外3（POS 事件東京地判昭和63年9月16日東京地裁昭62（ワ）9572号、つゆの

素事件：東京地判平成 H13. 1.22 平成 10 (ワ) 10438)
完成品と組込み部品（アミロック事件東京高判昭和 63 年 4 月 12 日無体集 20 巻 1 号 175 頁，パチスロ CPU 事件大阪高判平成 8 年 2 月 13 日判タ 931 号 298 頁）
商標と商品等表示の使用（図書券事件，SECOM 事件）
商標法 50 条における商標の使用（マンモス事件特許庁審決平成 17 年 4 月 28 日）
商標法 51 条及び 53 条における商標の使用
欧米におけるリパッキングについて
サイバー空間における商標の使用 1（メタタグ）
サイバー空間における商標の使用 2（キーワード・バイ，ディスクレマ）
商標のパロディと商標の使用

以上のテーマで毎月一回行われる研究会では担当者が事前に作成し配布しているレジメ等の資料を使用しながら 1 時間報告を行い，その後 1 時間討議を行っています。この報告・討議を踏まえて，担当者が原稿にまとめ，これを取りまとめて最終的に「報告書」にします。

本研究会は本年 7 月終了で年内に「報告書」を会員の皆様にお届けできる予定ですが，その後も，9 月から，商標法に関して新たなテーマを設定し，研究を行う予定であります。

4. 研究員・運営委員

研究所の研究員は「会員中または会員外より，所長が会長の承認を得て委嘱する。」（会令第 27 号第 5 条第 4 項）ということになっており，主任研究員をお引き受けいただく方によく相談させていただいて研究員を構成するようにしています。

本研究会の場合，毎月の研究会での報告は，商標関係の事件を多く取り扱われている日本弁理士会の会員内研究員や，弁護士（知財事件を専門に扱われていた判事のご経験のある弁護士，検事のご経験のある弁護士さんもいらっしゃいます），知財の研究をご専門にされている学者・研究者の前での議論・討議に付されます。そこで，担当を引き受けてご報告いただく研究員の方にはかなり大きなご負担をお引き受けいただくこととなります。

以前，他の研究会でしたが，知財分野で高名なベテラン弁護士の方にご報告いただいた際に，「大学の恩師がいる前での報告ですので，ゼミでの報告のような気がして緊張しております。」と汗を流しながら報告されていたのが印象に残っています。

報告ご担当以外の研究員の皆様にも，各回の研究会での議論・討議を踏まえて報告担当者が文章をとりまとめ，これが研究所の「報告書」として日本弁理士会会員に配布され，裁判所，特許庁，等に配布されるものであることを頭に入れた上で，積極的に議論・討議にご参加いただく必要がありますので，各人お持ちの知識・情報を積極的に研究所のためにご提供いただくこととなります。

更に，月一回 2 時間で，1 年半～2 年程度の研究会を通じて全体として成果を「報告書」にまとめていくというチームワークのような協調性をもって毎月の研究会にご参加いただくことも大切になります。

そして，「報告書」に掲載する原稿は，執筆担当者が研究会での報告，討議を踏まえてまとめるものですが，日本弁理士会の全会員に配布され，更に，裁判所，特許庁，弁護士会，知財関係の学者・研究者に配布されますので，日本の学問，実務レベルを前提に更に新たに何らかを加える水準の報告をご執筆いただくことになり，この面でも，研究員をお引き受けいただく方には多くのご負担をお願いしています。

会員の皆様の中にも，研究活動に興味をお持ちになって研究所の研究員になることをご希望される方がいらっしゃると思いますが，前述したように研究員をお引き受けいただくにあたっては多くのご負担をお願いするようになります。

2 カ月前の塩澤副所長の報告にもありましたが，研究所では 20 名程度の会員の方に運営委員になっていただき（2 年任期，毎年半数ずつ交替），研究所の運営に参加していただいています。研究活動にご興味のある会員の方は，研究所の運営委員になっていただき，運営に参加するだけでなく，毎月の研究会の状況をごらんいただ

くのも研究員を目指す初めの一步として良いのではないかと思います。

なお、本研究会では前述しましたように多くのテーマを取り扱っているため、主任研究員のご了解を得て、研究所の運営委員がいくつかのテーマについて報告し、議論させていただいています。

5. むすび

研究所に対しては「活動内容がよくわからない」というご批判を多くいただいております。

たしかに、忘れた頃に、突然、日本弁理士会の合送に含まれて到着するふじ色の「報告書」と、毎年7月から9月に行っている「公開フォーラム」（昨年、ようやく5回目を開催しました）、そして、この3月に始めて開催した会員向けの「研究報告会」（申しわけありませんが東京だけでの開催です）では、会員の皆様への公報が不足しているのは事実であると思います。

ホームページの内容も貧弱なものなので、これらを改善して会員の皆様への公報を少しでも充実させ、研究所の研究成果が会員の皆様により多く還元されるよう努力したいと考えています。

研究所のユニークなところは、2カ月前の塩澤副所長の報告にもありますが、権利の創設から行使にまで一貫して関わる実務家たる弁理士と、主に権利行使の場面で実務に関わる弁護士、そして、知財の研究をご専門にされている学者・研究者が一堂に会して議論し、その結果が「報告書」にまとめられるというところにあります。このような形態の研究機関はあまり存在しないようです。

「報告書」も裁判所などではよく読まれているようで、知的財産に関する研究会などで知財事件をご担当されている裁判所の判事さんに自己紹介しますと、「あの『報告書』を出しているところですね。よく研究されていますね。」などと言われ、担当部会以外の「報告書」はほとんど積んどく状態の私は冷や汗を流したりしています。

研究所は、「長期及び国際的視野から内外の知的財産及び弁理士に関する諸問題についての調査、研究及び情報の提供並びにこれらに関連する諸事業を行うことにより、知的財産権制度及び弁理士制度の健全な発展に資する」（会令第27号第2条）という目的や、外部の弁護士・学者・研究者にも研究員をお願いしている関係から月に一回（2時間）で1年半～2年程度かけて行うというペースのため、残念ながら、会員の皆様の日々の実務に直結する研究を行うことは難しいと考えています。

しかし、どの研究会もかなり根源的な問題を取り扱っており、私としては、研究の成果が、いずれ会員の皆様の役に立つことがあると期待しています。

私の場合、往々にして、裁判のように、切羽詰った状態で、いかなる理論的根拠に基づき主張を組み立てることができるか考えねばならないときに、「そういえばあの『報告書』にこんなテーマがあったな」と思い出して本棚から引きずり出してくるだけでしかないのでお恥ずかしいですが、弁理士の日々の実務を理論的に裏付ける研究が研究所では行われているのではないかと期待していますし、また、そのようにしたいと考えています。

以上