

平成 8 年商標法改正から四半世紀

—審判決例から見た—考察—

小川 宗一^(*)

平成 8 年商標法等の一部を改正する法律が施行されてから、四半世紀余りが経過した。

この法改正は、「一部改正」と言いつつも、その内容は、商標法条約加入に向けての必要な対応、不使用商標対策の促進、早期権利付与の確保、著名商標等の保護、立体商標制度の導入、指定商品の書換制度の導入等、商標制度全般にわたる多様なニーズに対応するための大改正となった。

本稿は、これらの改正項目のうち、施行後の四半世紀に示された裁判例・審判決例と立案者の考え方との関係で気付いたものについて、若干の考察を加えるものである。

目次

- I. はじめに
- II. 商品等の形状からなる立体商標の識別性
- III. 標準文字と 3 条 2 項の適用
- IV. 4 条 1 項 19 号の不登録事由の新設
- V. 拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割に伴う補正の効果
- VI. 商標権の分割移転における使用者の不正使用
- VII. 指定商品の書換制度の導入
- VIII. 結びに代えて

I. はじめに

商標法等の一部を改正する法律(平成 8 年法律第 68 号)が施行(施行日は原則として平成 9 年(1997 年)4 月 1 日)されてから、四半世紀余りが経過した。

この平成 8 年の法改正(以下「本改正」という。)は、「一部改正」と言いつつも、その内容は、現行法(昭和 34 年)制定以来の大幅な見直しとなった。すなわち、商標法条約加入に向けての必要な対応、不使用商標対策の促進、早期権利付与の確保、著名商標等の保護、立体商標制度の導入、指定商品の書換制度の導入等、商標制度全般にわたる多様なニーズに対応するための大改正となった。

昭和 34 年(1959 年)の現行法制定以来、商標法も度々一部改正が行われてきたものの、それまでは、そ

の都度「特許法等の一部を改正する法律」において、商標法の内容もその一部を改正してきたのであるが、本改正は、初めて改正法の名称中に「商標法」の文字が入ったとして当時話題になったものである⁽¹⁾。

この法律の立案作業に携わった当時の特許庁工業所有権制度改正審議室(以下、「立案者」という。)の一員として感慨深いものがある。

本改正の項目は多岐に亘るものであるが、本稿は、これらの項目のうち、施行後の四半世紀に示された裁判例・審判決例と立案者の考え方(当時、立案作業メンバーで、本改正の趣旨や内容についての解説書⁽²⁾を作成している)との関係で気付いたものについて、若干の考察を加えるものである。この解説書やこれに付記した私的メモなども参考にしつつ、当時の議論の記憶を思い起こしながら、あくまで立案者の一員としての個人的な思いを綴ったものである。

II. 商品等の形状からなる立体商標の識別性

1. 序

本改正では、「立体商標制度」が導入された。すなわち、立体的形状からなる商標の保護についてのニーズや国際的な趨勢等を考慮して、それまでの伝統的商標である平面商標に加えて、新しいタイプの商標の先駆けとして、いわゆる立体商標も商標登録の対象となった。

(*) 日本大学大学院法学研究科非常勤講師(元日本大学法学部教授)

(1) 現時点で、その後に、改正法の名称中に「商標法」の文字が入ったのは、地域団体商標制度を導入した「商標法の一部を改正する法律(平成 17 年法律第 56 号)」だけである。

(2) 特許庁工業所有権制度改正審議室編「平成 8 年改正工業所有権法の解説」(発明協会 1996 年)、特許庁編「工業所有権法逐条解説(14 版)」(発明協会 1998 年、現在(22 版)発明推進協会 2022 年)

立体的形状からなる商標のうち、「商品又は商品の包装の形状」（以下「商品等の形状」という。）からなる立体商標の識別性（商標法3条1項3号、3条2項、以下商標法の規定については原則として条文番号のみを示す。）の解釈・運用を巡っては、制度施行当初よりしばらくの間、議論が絶えなかった。立案者の意思に沿って、商品等の形状そのものを認識させるような立体商標の登録出願については、そのほとんどを拒絶してきた特許庁の判断を、東京高裁（その後、知財高裁）も支持してきたのであるが、そのような運用に対しては、支持する声もある一方で、「厳しすぎる。運用基準を緩くすべき。国際的に整合しない。何のために制度を作ったのか。」という一部業界からの失望の声や、さらには批判や疑問を呈する声も出た。

これに対しては、かつて、筆者も立案者の一員として、本制度の運用が適切な方向に進むよう、当時の関連の裁判例についての考察も含めて、再度立法者の考え方の敷衍を試みたこともある⁽³⁾が、改めて、これまでの商品等の形状からなる立体商標の識別性の判断を巡る裁判例について、若干の考察を行うこととする。

2. 3条1項3号について

(1) 立案者の意思

商品等の形状からなる立体商標の識別性に関する3条1項3号の解釈について、法案作成官庁である特許庁による解説書⁽⁴⁾では、「需要者が指定商品若しくはその包装…の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録しないこととした。」として、立案者の基本的な考え方を明らかにしている。

さらに続けて、改正後の3条1項3号の解釈について、「第1項第3号の商標登録を受けることができない商標には、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる立体商標も含ませることとし（ここでいう『普通に用いられる方法で表示する』については厳格な運用を行うことが工業所有権審議会の答申でも求められており、例えば指定商品が自動車である場合に、出願されている立体的形状について需要者が自動車であるとの認識を出さないような場合には登録を認めない運用を予定）、併せて、『形状』に『包装の形状を含む。』を追加する改正により、指定商品の包装の形状（例えば、指定商品が『洋酒』の場合の『瓶の形状』）も指定商品の形状の場合と同様に扱われるこ

とを明確にした。」として、平面商標とは判断を異にする旨を明らかにしている。

(2) 3条1項3号に該当するとした裁判例

商品等の形状からなる立体商標の識別性を巡る裁判例（東京高判平成12年12月21日判時1746号129頁「pencil筆記具事件」から知財高判令和4年12月26日裁判所HP「人型おもちゃ事件」に至るまでの判例集や裁判所HPに掲載されているもの37件のうち、多くのもの）は、概ね次のような一般論を述べた上で、当該立体商標について3条1項3号に該当するとしてきた。

「商品等の形状は、多くの場合、商品等の機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとする等の目的で選択されるものであって、商品の出所識別標識として選択されるものではない。

客観的に見て、取引者・需要者にとって、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、3条1項3号に該当することとなる。また、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は、同種の商品等を扱う事業者が使用を欲するものであるから、先に出願したことのみをもって一事業者に当該形状の独占使用を認めることは公益上も適当ではない。

よって、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状からなる商標は、それなりの特徴を有していたとしても、同号に該当する。」

これは、上記立案者の意思とも符合する考え方である。

(3) 3条1項3号に該当しないとした裁判例

裁判例の中で、唯一、商品の形状に係る立体商標を、3条1項3号に該当しないとした判決（知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁「シーシェルパーチョコレート事件」(4部・田中信義裁判長)がある。

当該判決は、「その立体形状が選択し得る形状の一つと理解される限り識別力はないとする考え方は、取

(3) 小川宗一「商品の形状からなる立体商標の識別性」日本大学法学部創設120周年記念論文集(第1巻)(2009年)269頁

(4) 前掲(2)特許庁審議室解説163頁。前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1542頁も同趣旨。

引の実情を捨象する過度に抽象化した議論であり、にわか採用し難い」とし、本願商標に係る標章については、「同様の標章の存在を認めることができないという意味で個性的であり、新規であるので、この程度の識別力があれば、3条1項3号には該当しない」旨を述べ、さらには「商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状に限って自他商品識別力を有するものとして、3条1項3号に該当しないものとする考え方に対しては、商品の本来価値が機能や美感にあることに照らすと、このような基準を満たし得る商品形状を想定することは殆ど困難であり、このような考え方は立体商標制度の存在意義を余りにも限定するものであって妥当とはいえない」旨を判示する。

しかしながら、これは、商品等の形状からなる立体商標の識別性を考えるにあたっては、商品等の形状は、通常、商品等の機能や美観に資することを目的として採用されるものであり、自他商品識別標識としての機能を果たすことを目的として採用されるものではないという取引者・需要者の認識を前提とすべきであること、商標の登録適格性を考えるにあたって「個性的、新規」などという概念は、「識別性」を本質とする商標には相容れないものであること等を正しく理解しないものであり、上記した立案者の意思、さらには、従前の裁判例が示し続けてきた考え方を真っ向から否定するものである。

この判決については、一時、立案者の一員として心穏やかならぬものがあつたが、果たして、この判決に対しては、多くの批判の声が上がり⁽⁵⁾、その後の裁判例や審決例に本判決が言うような一般論を述べるものは見当たらないのは幸いである。

(4) 4条1項18号との関係

知財高判平成19年6月27日判時1984頁3頁「ミニマグライト事件」、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁「コカ・コーラ容器事件」、知財高判平成

20年6月24日裁判所HP「弦楽器用駒事件」、知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁「Yチェア事件」(いずれも3部・飯村敏明裁判長)の各裁判例は、従前の東京高裁の裁判例では3条1項3号には該当しないとされていた「需要者において予測し得ないような斬新な形状」について、「当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば、商標法3条1項3号に該当するというべきである。」とし、その理由について、「商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美観の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有する点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである。」としている。

本判決は、3条1項3号の解釈を一般論として述べているだけで、本事案について、この考え方にあてはめて結論を出しているわけではないものの、このような考え方は、立案者の意思や従前の東京高裁の裁判例とは異なって、3条1項3号の判断基準をより厳しくするものであり、この点については賛否両論がある⁽⁶⁾。

もっとも、その後、今日に至るまで知財高裁第1部～第4部におけるいずれの判決にも、このような考え方を一般論として示すものではなく、すべて立案者の考え方に沿った考え方が示されている。

3条1項3号と4条1項18号との関係について、立案者の考え方は、「商品の形状等そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体商標は、自他商品

(5) 川瀬幹夫「判研」知財ぶりずむ Vol.6 No.71(2008年)124頁～130頁は、意匠法との関係で疑問を呈している。田村善之・劉曉倩「立体商標の登録要件について(その2)」知財管理 Vol.58 No.11(2008年)1400頁は、「商品の形状そのものについて、新規であり個性的であるというだけで直ちに登録を認めた点は疑問を禁じ得ない」とする。江幡奈歩「立体商標の識別力」L&T No.43(2009年)45～46頁は、「(本願商標が)商品の形状に関する立体商標であることに対する特段の配慮をしていない」とする。工藤莞司「商標法の解説と裁判例(改訂版)」(マスターリンク2015年)78頁は、「グレイゾーン事案と解して、原則的な判断を続ける特許庁の扱いに一石を投じたものとしか見えない」とする。竹中俊子「アメリカ及び欧州連合における立体商標の保護」パテント Vol.76 No.2(2023年)25頁は、「保護が要求された形状は1958年から長年使われてきているという事実認定がなされていることから、形状の特徴による固有の識別性ではなく、使用による識別性の獲得に基づき特段の事情を認めたと解するのが妥当」とする。

(6) 評価できるとするものに、小島立「判研」知財管理 Vol.58No.4(日本知的財産協会2008年)534頁がある。異を唱えるものには、泉克幸「判批」速報判例解説 Vol.2(法学セミナー増刊 日本評論社2008年)273頁「判決が根拠とする特許権や意匠権の存続期間を超えて競争が制限される」との問題については、4条1項18号で対処すべきである」とするものや、福田あやこ「判批」最新判例知財法・小松陽一郎先生還暦記念論文集(青林書院2008年)410頁は、「(条文構造上)法4条1項18号は、法3条1項3号とは別個の不登録事由を定めたものである。そうすると、わざわざ法3条1項3号の解釈において法4条1項18号の趣旨を勘案する必要性があるのかは、疑問」とするものがある。

の識別力を有しないとして登録を受けることができないのであるが(3条1項3号)、これらの商標であっても使用された結果、識別力を獲得するに至った場合には、3条2項の規定の適用により登録を受けることができることとなるところ、4条1項18号は、このような商標であっても、その商品等の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないこととしたもの⁽⁷⁾のである。

すなわち、法は、識別性の要件(3条1項、2項)とは別立てで、識別性の要件を充足してもなお、公益的な観点から政策的に、いわゆる機能性要件(4条1項18号)によって登録を否定する場合があることとしているのである。

上記一連の判決が、この機能性要件を識別性の要件の一部として判断すべきとしているのは、最高判昭和54年4月10日裁判集民事126号507頁「ワイキキ事件」(3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとする理由として、公益上の独占不適応と識別力の欠缺を掲げている)を強く意識されたものと思われるが⁽⁸⁾、このような解釈は、機能性の要件を3条とは別に4条に置いた意味が失われることとなり、立案者の考え方とは相違するものである。ちなみに、特許庁の商標審査基準(以下、「審査基準」という。)は、立案者の意思に沿った内容となっており、本判決が示した内容は反映されていない。

幸いにも、4条1項18号該当性について争われたという審判決例は、今のところ見当たらない。需要者において予測し得ないような斬新な形状であるが当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるという事案や、使用により識別力を獲得したと認められるものの当該商品の機能上不可避な形状であるという事案も、観念的にはあり得ようが、実際上は想定しにくく、あったとしても極めて稀といてよいようにも思われる。制度上、このような不登録事由に関する規定が置かれていること自体に意味があるといえるのかもしれない。

とはいえ、実際の事案に関して、適用条項の適否について争われるようなことが起きた場合には、立案者の意思どおりになるのか、懸念が残る。例えば、上記

「コカ・コーラ容器事件」や「Yチェア事件」の知財高裁による審決取消判決確定後の特許庁における再審決⁽⁹⁾の他、不服2019-13906(令和4年1月6日審決)「人型おもちゃ事件」等のように、特許庁審決において「当審の判断」として、上記知財高裁の一般論をそのまま引用しているものもあるからである。

3. 3条2項について

(1) 意義

3条2項は、3条1項3号に該当する商標であったとしても、商品等の機能を確保するために不可欠とまでは評価されない立体的形状については、それが商品等の機能を効果的に発揮させ、商品等の美観を追及する目的により選択される形状であったとしても、商品等の出所識別標識として使用をされた結果、その形状が自他商品識別力を獲得した場合には、商標登録を受けることができるとするものである。

なお、商品等の形状からなる立体商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断する前提として、使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要するとされている。この商標の同一性に関しては、当初、裁判所も厳格に解釈すべきとしていたが、現在では柔軟な姿勢に転じている。

(2) 裁判例

① 商標の同一性に関して厳格に解釈すべきとした主な裁判例

商品等の形状が立体商標として使用される場合には、ほとんどが文字商標等と併用されるところから、出願商標と使用商標の同一性について、当初は特許庁審判のみならず裁判所でも認められていなかった。

例えば、東高判平成15年8月29日裁判所HP「角瓶立体商標事件」(13民・篠原勝美裁判長)は、商品の包装容器の立体的形状からなる立体商標の例において、本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶とは、その立体的形状は同一と認められる範囲内のものであると認められるものの、両者は、立体的形状よりも看者の注意をひく程度が著しく強く商品の自他商品識別力

(7) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1557頁、前掲(2)特許庁審議室解説165頁

(8) 前掲(5)竹中俊子25頁も同旨。さらに、同氏は「そのため、使用による識別力の獲得が認められると、ほとんどの場合、長年独占使用が認められてきた事実に基づき、独占使用の公益上適当性が認められるので、商標法4条1項18号の該当性について、アメリカや欧州連合のように、保護を求められる形状が商品の用途や技術的效果の達成に貢献しているかどうかについて、詳細に検討されることはない」とする。

(9) 不服2005-1651(平成21年3月27日審決「コカ・コーラ容器事件」)、不服2009-12366(平成22年6月23日審決「Yチェア事件」)

が強い平面標章部分の有無において異なっているから、全体的な構成を比較対照すると、同一性を有しないとした。

② 商標の同一性に関して厳格な解釈は不要とした主な裁判例

(i) 前掲知財高裁「ミニマグライト事件」判決は、商品の立体的形状からなる立体商標の例において、「使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同一であり、指定商品に属する商品であることを要する。」とした上で、「もっとも、商品等は、その販売等に当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば、使用に係る立体形状に、これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について、その外観、大きさ、付されていた位置、周知・著名性の程度等の点を考慮し、当該名称・標章が付されていたとしてもなお、立体形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で、立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」と述べ、本件商品には、記号・図形、商品名「MINI MAGLITE」、企業名「MAG INSTRUMENT」の文字が記載されているが、これらの記載は、本件商品全体から見ると小さな部分であり、目立つものではなく、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上での妨げとなるものとはいえないとした。

本判決は、商品等の形状からなる立体商標について、使用により自他商品識別力を取得したとして3条2項に該当すると判断し、立体商標として登録すべきものとした最初の判決である。

(ii) また、前掲知財高裁「コカ・コーラ容器事件」判決は、商品の包装容器の立体的形状からなる立体商標の例において、ミニマグライト事件判決と同様、商標の実質的同一性が必要とした上で、「もっとも、商品等は、その製造、販売等を継続するに当たって、その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であり、また、技術の進展や社会環境、取引慣行の変化等に応じて、品質や機能を維持するために形状を変更することも通常であることに照らすならば、使用に係る商品等の立

体的形状において、企業等の名称や記号・文字が付されたこと、又は、ごく僅かに形状変更がされたことのみによって、直ちに使用に係る商標が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当ではなく、使用に係る商標ないし商品等に当該名称・標章が付されていることやごく僅かな形状の相違が存在してもなお、立体的形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである。」と述べ、リターナル瓶の立体形状について蓄積された自他商品識別力は極めて強く、その使用商品に「Coca-Cola」等の表示が大書されている点や、商品の特徴的部分とはいえない瓶の口部の相違(王冠用とスクリュウキャップ用)が、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上で障害にはならないとした。

本判決は、ミニマグライト事件判決が述べた一般論をほぼ踏襲しつつも、もう少し踏み込んだ判断をしている。すなわち、使用に係る商標と出願に係る商標とが完全な同一性がなかったり、使用に係る商標が他の商標(その大きさ、位置、周知・著名性の程度等を問わず)と共に使用されていたりしたというだけで、当然に3条2項の使用による自他商品識別力の取得を否定すべきではなく、具体的な事実によっては、3条2項に該当すると判断すべき場合がありうるとしたものである。

(iii) その後の裁判例の中にも、一般論として、「使用に係る商品等の立体的形状が、出願に係る商標の形状と僅かな相違が存在しても、なお、立体的形状が需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであったか等を総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」と述べる判決も存在する。例えば、知財高判平成30年1月15日判タ1454号91頁「くい事件」(4部・高部眞規子裁判長)、知財高判令和4年12月26日裁判所HP「人型おもちゃ事件」(2部・本多知成裁判長)等である。

また、「実際に使用されている商品には文字商標等が付されているものの、当該商品の立体的形状は自他商品識別機能を獲得していると認められ、本願商標は3条2項により商標登録を受けることができる」と判断した審決例も存在する。例えば、不服2019-10386(令和元年10月16日審決)「オムロン体温計事件」、不服2022-11052(令和5年5月23日審決)

「G ショック腕時計事件」等である。

(3) 審査基準

審査基準は、11版(平成27年)までは、3条2項を適用して登録が認められるのは、「出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。」とされていたが、12版(平成28年)以降は、前記ミニマグライト事件、コカ・コーラ容器事件以降の裁判所の柔軟な判断を審査基準にも反映させ、見直しがされてきている⁽¹⁰⁾。

すなわち、現行の審査基準(15版50～52頁・令和2年)では、3条2項の適用を判断するにあたって、先ずは、立体商標を含む商標全般についての基準として、「出願商標と使用商標とが外観において異なる場合は、出願商標を使用しているとは認めない。ただし、出願商標と使用商標とが外観上厳密には一致しない場合であっても、外観上の差異の程度や指定商品又は指定役務における取引の実情を考慮して、商標としての同一性を損なわないものと認められるときは出願商標を使用しているものと認める。」とし、「出願商標を他の商標と組み合わせで使用している場合は、出願商標部分のみで独立して識別力を有するに至っているかを判断する。」とした上で、さらに、立体商標についての基準として、「3条2項の適用が認められる例」を、次のように掲げている。

「使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識されると認められる場合。

(例)

- ① 出願商標が立体的形状のみであり、使用商標として同一の立体的形状に文字が付された写真が提出されたが、当該立体的形状部分が、需要者に強い印象を与え、独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。

- ② 出願商標と使用商標の立体的形状の特徴的部分が同一であり、当該特徴的部分以外の部分にわずかな違いが見られるにすぎない場合であって、当該特徴的部分が独立して自他商品・役務の識別標識として認識される場合。」

3条2項の適用においては、出願商標が使用により識別力を獲得しているかどうかを判断するにあたり、出願商標と使用商標とは実質的に同一であれば足り、完全に同一であることを厳格に求める必要はないという考え方は、立案者の立場から見ても異論はないものである。

4. 小括

商品等の形状からなる立体商標の識別性についての3条1項3号及び3条2項の解釈・運用を巡っては、冒頭で述べたように、立体商標制度導入よりしばらくの間、なかなか登録にならないということで議論が続いたものの、多くの裁判例の積み重ねによって、審査基準の見直しもされ、ここに来て落ち着きが見られるのは、制度の正しい理解が深まったことによるものであり、立案者にとっては何よりのことである。

ちなみに、最近の登録例は次のとおりである。

審査段階で、需要者において予測し得ないような特徴的な形状であり、3条1項3号には該当しないとして、本来的識別力を認めた登録例⁽¹¹⁾や、3条2項の適用により使用による識別力の獲得を認めた登録例⁽¹²⁾も出てきており、また、審判において、「3条1項3号に該当せず、登録すべきものとする」とした審決例⁽¹³⁾や、「3条1項3号に該当するものの、3条2項により商標登録を受けることができる」と判断した審決例⁽¹⁴⁾も少なくない。

(10) この審査基準見直しの経緯等については、小川宗一「商標法第三条第二項適用の要件 一特に、「出願に係る商標・商品」と「使用に係る商標・商品」との同一性について」日本法学 85 巻 2 号(2019 年) 31 頁

(11) 例えば、商標登録 5763495(平成 27 年 5 月 15 日)「イッセイミヤケ BAO BAO バッグ」等

(12) 例えば、商標登録 6031305(平成 30 年 3 月 30 日)「チョコレート菓子・きのこの山」、商標登録 6031041(平成 30 年 3 月 30 日)「キッコーマン卓上用容器入りしょうゆ」、商標登録 6106281(平成 30 年 12 月 14 日)「食器洗い用おさかなスポンジ」、商標登録 6419263(令和 3 年 7 月 21 日)「チョコレート菓子・たけのこの里」等

(13) 例えば、不服 2022-7286、7287(令和 5 年 5 月 9 日審決)「ジャズストライプ・スニーカー事件」等

(14) 例えば、不服 2010-11402(平成 23 年 5 月 31 日審決)「バーキンバッグ事件」、不服 2010-19401(平成 23 年 5 月 31 日審決)「ケリーバッグ事件」、不服 2010-29677(平成 23 年 8 月 4 日審決)「カドケン消しゴム事件」、不服 2011-3475(平成 24 年 2 月 15 日審決)「オルファ・カッターナイフ事件」、不服 2011-21734(平成 24 年 5 月 25 日審決)「Stressless 椅子事件」、不服 2013-9036(平成 26 年 3 月 27 日審決)「スーパーカブ二輪自動車事件」、不服 2015-764(平成 27 年 12 月 15 日審決)「ヘニングセン・ランプシェード事件」、不服 2018-9531(平成 31 年 1 月 30 日審決)「TASAKI 指輪事件」、不服 2019-10386(令和元年 10 月 16 日審決)「オムロン体温計事件」、不服 2022-11052(令和 5 年 5 月 23 日審決)「G ショック腕時計事件」等

Ⅲ. 標準文字と3条2項の適用

1. 序

本改正では、「早期権利付与の確保」の一環として、標準文字制度(5条3項)が採用された。標準文字制度は、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ指定した一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度である。

なお、通常の登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められるが(27条1項)、標準文字による登録商標の範囲は、願書に記載した商標そのものではなく、標準文字に置き換えて現したものに基づいて定められることとなる。その効力は通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異が生ずるといふことはない。

この制度は、特許庁の事務処理の効率化(ひいては早期権利付与の確保)、及び出願人の出願手続の負担の軽減化を図るといふ効果を有するものとして採用されたものであるところ、出願人にとっても大変便利なものとして、制度発足当初より大いに利用されてきている。

しかるに、この制度が思いも寄らぬ形で利用されるという事案が生じた。すなわち、標準文字商標について、ロゴ書体商標の全国的な使用実績やこれを通じて獲得した知名度に基づき、取引書類等での全国的な使用を「推認」という手法で3条2項の該当性を認める判決(知財高判平成25年1月24日判時2177号114頁「あずきパー事件」4部・土肥章大裁判長)が出たのである。

ちなみに、これ以前において、3条2項該当を主張して出願された標準文字商標について、使用商標とは実質的に同一性がないとして当該主張は認められないとした裁判例として、知財高判平成19年4月10日裁判所HP「SpeedCooking事件」(4部・塚原朋一裁判長)がある。

2. 知財高裁「あずきパー事件」判決

本件事案は、「あずきパー」という標準文字からなる商標(指定商品は「あずきを加味してなる菓子」)の登録出願についての登録の可否を巡るものである。

実際に主として使用されて識別力を獲得しているの

は特徴あるロゴ書体の商標であるにもかかわらず、これを標準文字で商標登録を受けようとして3条2項の適用を主張した出願に対して、これを否定した特許庁審決(不服2011-16950)について、3条2項該当性を是認して取消したのが上記知財高裁「あずきパー事件」判決である。

すなわち、本判決は、「(3条2項該当性を肯定するにあたっては)出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品とされる商品に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。」としつつも、「(本件ロゴ書体を付した)本件商品の販売実績及び宣伝広告実績並びにこれらを通じて得られた知名度によれば、本件商品の商品名を標準文字で表す『あずきパー』との商標(本願商標)は、本件商品の販売開始当時以来、原告の製造・販売に係る本件商品を意味するものとして取引者、需要者の間で用いられる取引書類等で全国的に使用されてきたことが容易に推認され(る)。(本判決は、本願商標と同視し得る標章が価格表や取引書類等で使用されている事実があること自体は認定をしているが、その使用に関する開始時期、期間、地域、数量等については全く言及がない)とした上で、「本件商品は、『あずきを加味してなる菓子』に包含される商品であるところ、遅くとも本件審決の時点において、我が国の菓子の取引者、需要者の間で原告の製造・販売に係る商品として高い知名度を獲得しているものと認められ、これに伴い、本件商品の商品名を標準文字で表す『あずきパー』との商標(本願商標)は、『あずきを加味してなる菓子』(指定商品)に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。」と結論付けている。

本事案においては、出願に係る標準文字商標について、主として使用されている商標(本件ロゴ書体)との同一性判断を避け、取引書類での全国的使用が「推認」とされる文字との間で同一性判断を行っているのであるが、このことは、前者では同一性が認められないことを示すものである。

3. 私見

実際に主として使用されている態様の商標による知名度に基づいて、それを標準文字で表したものが取引書類等で全国的に使用されてきたことが「推認」される

として、標準文字による商標について3条2項該当性を認めるということは、通常の取引においては価格表や取引書類が存在し、及びそれに記載される商標は普通に用いられる方法(態様)で表示されることが通常であることを考えると、ほとんど全てのケースで、知名度を獲得した主たる使用態様の商標とは異なる標準文字でも容易に3条2項該当性が肯定されて商標登録され得るということになってしまうのではなかろうか。

実際に使用された態様の商標が全国的な知名度を獲得し他商品識別力を有するに至った場合に、それを例外的に保護するとするのが3条2項の規定上の本来の考え方であり、本判決は、3条2項該当性を判断するに当たり考慮すべき事情の一として「使用態様」を掲げているにもかかわらず、「推認」という方法で、主たる態様で実際に使用された範囲を超えて商標登録を認めるとしており、適当とは思えない。実際に商品に使用をして全国的周知性(識別性)を獲得した商標の範囲に含まれない構成態様の商標が、なお3条1項3号等に該当する場合であれば、識別力の欠如という状態及び一事業者に独占させるのは適当でないという公益上の問題が存在することとなり、登録により発生する権利の効力が全国的に及ぶ更新可能な半永久的な独占権であることをも考慮すると、なおさら慎重な判断が求められるように思う。

3条2項該当性を肯定するための、出願商標と使用商標の同一性に関しては、現行の審査基準は、厳密一致までは求めず、商標としての実質的同一性で足りるところ⁽¹⁵⁾、実際に使用された商標とは実質的同一性を超えた範囲については、識別力が発揮されるかどうかは必ずしも明確なものではなく、本件のように、「推認」という手法は慎重であるべきである。

使用によって識別力が生じているということで商標登録を認めた場合、その商標権の効力は通常の商標権と同様、その類似範囲にまで排他的効力が及ぶこととなるのであるから、それを超えた範囲について登録を認める必要はないばかりか、使用による識別力の獲得が直接的に証明されていない商標にまで緩い基準で登録を認めてしまった場合には、商標権の効力の及ぶ範囲のさらなる拡大を認めることとなり、禁止権の範囲についての予測可能性を失わせることとなり、第三者に対する弊害が懸念される。同項の規定は、例外規定であるとの趣旨を十分に留意し、出願人の保護だけ

でなく、第三者の利益保護とのバランスを十分に考慮した上での慎重な判断が求められる。

ちなみに、審査基準上、標準文字商標についての3条2項に関する扱いについての記述はないが、これについては、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会合の場において、商標審査基準室長が、(前掲「SpeedCooking事件」のような判決だけでなく、「あずきパー事件」のような判決もあることを理由に)「標準文字だから一律同一性は認められないということを商標審査基準に明確に書き込むというのは難しい」と発言されている⁽¹⁶⁾。この発言の前提は、「原則としては、標準文字商標と使用商標の同一性は認められない」というものである。

4. 小括

本件事案の商標が登録されて以降、標準文字商標によって3条2項適用が認められて登録になった事案の有無については、寡聞にして知らない。

仮に商標の主たる使用態様が標準文字と実質的に同一の場合には、標準文字による商標が3条2項の適用を受けることはあり得よう。しかしながら、その場合には、その標準文字による全国的な実際の使用実績をもって識別力の獲得を主張・立証すべきであるというのが、標準文字制度創設に関わった一立案者の率直な思いである。

IV. 4条1項19号の不登録事由の新設

1. 序

本改正では、「著名商標等の保護」の一環として、商標の不登録事由として、次の4条1項19号が新設された。

「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つて、不正の目的(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。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」

この不登録事由は、この規定ぶりになるまでには紆余曲折があり難産の末に成立した。その経緯についての詳細は、ここでは省略する。(詳しくは、拙著「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程」日本大学知

(15) 「商標審査基準(15版)」50頁

(16) 第13回商標審査基準ワーキンググループ(平成27年11月5日)議事録13頁

財ジャーナル Vol.10(2017年)23頁)

この不登録事由は、主として次の①及び②の二つの目的に一括して対応するための規定として設けられたものである。

① 剽窃的出願の登録排除

例えば、外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で行われる、先取りの出願の登録の排除である。

従前の4条1項7号(公序良俗違反)に基づく運用よりも、不登録とすることを確認的に明文化した方が、趣旨が明確となり望ましいと考えられたものである。

② 著名商標についてのフリーライド、ダイリューション、ポリューション(ターニッシュメント)目的の出願の登録排除

例えば、日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られているいわゆる著名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ではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声を毀損させる目的で行われる出願の登録排除である。

不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)に平仄を合わせたものであり、従前は、4条1項15号により広義の混同の弾力的な法運用で拒絶してきたが、ダイリューション等も含めてすべて拒絶できるかは微妙といわれていたものである。

全国的に著名な他人の商標を使用するということは「不正の目的がある」と一応推認可能であるので、この規定により不正競争防止法2条1項2号で規制しようとしている内容に対応し得ると考えられたものである。

本改正の施行後に、本号の法的性質や、本号新設に伴う7号の適用範囲についての考え方等について、立案者の意思とは齟齬を生ずる裁判例が出てきている。

2. 4条1項19号の法的性質

(1) 裁判例

東京高判平成13年5月30日判時1797号150頁

「キューピー事件」(13民・篠原勝美裁判長)は、一般論として、「(4条1項19号の)無効事由は、同7号のような後発的な無効事由としては規定されなかっただけでなく、同項10号及び15号の事由と同様、登録査定時に加えて登録出願時をも基準として存否の判断がされ(同条3項)、他の登録拒絶及び無効の事由に比べてより早い時点も基準時とされているのである。そうすると、平成8年改正は、登録拒絶及び無効の事由として新設された同項19号の事由を、同項10号及び15号の事由と同様の性質を有するものとして新設したと解するのが相当である。このような平成8年改正の内容に照らすと、同項19号の事由について、旧法4条1項7号に規定されていた公序良俗違反の一類型であると解することは相当でない。」と述べている。

しかしながら、この考え方は、一面的な捉え方のように思われる。

(2) 私見

4条1項19号の規定は、「周知・著名商標の保護」の一類型という性質を有すると共に、「不正の目的の出願排除」という公序良俗違反の一類型であるという性質を併せ有するものと解すべきである。それは、本号には、上記したように二つの目的があるという立法の趣旨及び規定内容から見ても明らかであり、また、無効審判の請求には4条1項7号と同様に除斥期間の適用もないのである(47条参照)。さらに、本号に該当するような不正の目的の出願に係る事例は、改正前も4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして拒絶されていたものであり、出願人の既得の権利・地位を配慮する必要がないという理由で、平成8年改正法の附則には、本号についての経過規定も設けられていないのである。

学説には、本号をもって、商標所有者の私益保護を目的とする私益的不登録事由とするものがある⁽¹⁷⁾一方で、公益保護を目的とする公益的不登録事由とするものもある⁽¹⁸⁾ようであるが、「周知・著名商標の保護」の一類型ととらえるなら「私益的不登録事由」ということになろうし、「不正の目的の出願排除」という公序良俗違反の一類型ととらえるなら「公益的不登録事由」ということになろうが、上述のとおり、両者の性質を併

(17) 小野昌延・三山俊司編「新・注解商標法(上巻)」543頁〔竹内耕三〕(青林書院、2016年)、平尾正樹「商標法(2次改訂版)」215頁(学陽書房、2015年)、茶園成樹編「商標法」61頁・71頁〔村上画里〕(有斐閣、2014年)等

(18) 前掲(5)工藤莞司209頁

せ有するものと解すべきである⁽¹⁹⁾。

4条1項19号の規定は、①4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして運用されてきた不正の目的による出願の排除(公益的見地からの保護)と、②不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)に平仄を合わせた著名商標の保護(私益的見地からの保護)の両者を一括して対応する規定として設けられたものであるところ、そもそも、保護対象が異なるのであれば、別々の条文にすべきという考え方もあり得ようが、①の規定の整備にあたっては、商標法の目的(1条)や先願登録主義(8条1項)との整合性を考慮すると「周知性」の要件が必要であるとされ、②の規定の整備にあたっては、著名表示の冒用行為を不正競争としていることを考慮すると「不正の目的」の範囲内で保護すべきであるとされることにより、結局は、同様の内容の規定になってしまうのである。

ちなみに、仮に、別々の規定にしたとしても、両者とも「不正の目的」が要件とされている以上、公益的見地より、無効審判の請求には「除斥期間」の適用はなく、「周知性」が要件とされている以上、出願人に酷とならぬよう査定時に加えて出願時をも基準とされることとなり、後発的な無効事由ともされないこととなる。

3. 4条1項19号新設に伴う同7号の適用範囲

(1) 特許庁の政策変更

4条1項19号の規定は、周知商標(著名商標も含む)の保護・強化に当たって、「商品・役務の類似」や「出所の混同のおそれ」は求めることなく、①「周知性」、②「商標の類似性」及び③「不正の目的」をその要件としており、この三つの要件を充足するものについては、上記した本規定の目的や法的性質から見ても明らかに、私的領域に係るもの(出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との当事者間の商標権の帰属などの私的な利害の調整を巡る事案)についても、公的領域に係るもの(単に当事者同士の私的な問題に止まらず、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価しうるような事案)についても、その適用の射程に入れているのである。

ところで、本規定は、その適用にあたり「周知性」を要件としているところ、立案当初、特許庁は、周知・

著名ではない国内の商標についての信義則に反するような出願についても、4条1項7号(公序良俗違反)に基づいて拒絶をするという運用ではなく、新設の19号で不登録とすることを明文化した方が、趣旨が明確となり望ましいとして、「周知性」の要件を含まない条文案を考えていたのであるが、政府部内での大詰めの段階での検討の結果、使用に基づく一定以上の業務上の信用を獲得していないような商標であって未登録のものについて他人が出願した場合に、「不正の目的」があるからという理由だけでこの出願を排除することとするのは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし(1条)、かつ先願登録主義を建前とする(8条1項)我が国法制の下では適切ではないという理由で、「周知性」の要件を入れることとなったのである。

その結果、特許庁としては、法案の閣議請議・国会提出が目前に迫る中、当初企図していた政策を変更し、周知に至っていない商標についての信義則違反の出願については、平成8年法改正では対応しないこととし、これについては、従前どおり、4条1項7号で取り扱うこととするという整理をしたのである⁽²⁰⁾。したがって、その意味では、これが当時の立案者の意思ということになる。

しかしながら、その後、周知に至っていない商標についての信義則違反と考えられるような事案であって、それが当事者間における私的領域(私的な権利や利害の調整)に係るものである場合において、「公序良俗」の概念を広範囲に解している裁判例も一部に見られるものの、その一方で、4条1項7号を適用することを原則として認めるべきではないことを一般論として述べる裁判例が次に示すように相次ぐこととなった。

(2) 裁判例

① 東京高判平成10年11月26日裁判所HP「スーパーDC/デオドラントクリーン事件」(6民・清永利亮裁判長)

本判決は、「(本件商標の登録を受ける権利が原告と被告の共有に係るものであったとしても、被告が)単独でした登録出願の可否は、私的な権利の調整の問題であって、商標制度に関する公的な秩序の維持を図る商標法4条1項7号の規定に関わる問題

(19) 小泉直樹「いわゆる「悪意の出願」について—商標法4条1項7号論の再構成—」日本工業所有権法学会年報31号(2007年)166頁も、19号の保護対象は、純粋な「私益」とはいえないとする。

(20) このような特許庁の取扱方針を支持するものとして、田村善之「商標法概説(2版)」78頁(弘文堂、2000年)、渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ(2版)」390頁(有斐閣、2008年)、前掲(17)新・注解商標法549頁〔竹内耕三〕等がある。

と解することはできない」とし、本件商標は4条1項7号の規定には該当しないとした。

② 東京高判平成15年5月8日裁判所HP「ハイパーホテル事件」(18民・塚原朋一裁判長)

本判決は、全国ホテルチェーンの経営者とホテル事業のパートナーシップ契約を締結して、同事業のエリアパートナーとして開業していた者が、ホテル名について行った商標出願の4条1項7号該当性に関して争われた事案について、「商標の登録出願が適正な商道德に反して社会的妥当性を欠き、その商標の登録を認めることが商標法の目的に反することになる場合には、その商標は商標法4条1項7号にいう商標に該当することもあり得る」としつつも、「同号が…商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法4条1項各号に個別に不登録事由が定められていること、及び、商標法においては、商標選択の自由を前提として…先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法4条1項7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られる」とした。さらに、本件登録が維持されても、本来商標登録を受けるべき者と主張する者には、「先使用权、権利濫用等の法理をも考慮に入れた権利関係の調整についての法的可能性がないわけではない」とし、「(本件商標の使用関係をいかに律するか)当事者間における利害の調整に関わる事柄である。そのような私的な利害の調整は、原則として、公的な秩序の維持に関わる商標法4条1項7号の問題ではない」として、本件商標は、その出願がされた経緯を理由としては4条1項7号に該当しないとした。

③ 知財高判平成20年6月26日判時2038号97頁「コンマー事件」(3部・飯村敏明裁判長)

本判決は、「4条1項7号は、本来、商標を構成する標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に、そのような商標について、登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である(商標の構成に着目した公序良俗違反)。

ところで、4条1項7号は、上記のような場合ばかりではなく、商標登録を受けるべきでない者からされた登録出願についても、商標保護を目的とする

商標法に精神にもとり、商品流通社会の秩序を害し、公の秩序又は善良な風俗に反することになるから、そのような者から出願された商標について、登録による権利を付与しないことを目的として適用される例がなくはない(主体に着目した公序良俗違反)。

確かに、例えば、外国等で周知著名となった商標等について、その商標の付された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が、日本において、無断で商標登録をしたような場合、又は、誰でも自由に使用できる公有ともいふべき状態になっており、特定の者に独占させることが好ましくない商標等について、特定の者が商標登録したような場合に、その出願経緯等の事情いかんによっては、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、国家・社会の利益、すなわち公益を害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。

しかし、商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、法4条各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。…商標法のこのような構造を前提とするならば、少なくとも、これらの条項(上記の法4条1項8号、10号、15号、19号)の該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。

また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、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、許されないといふべきである。

そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者(例えば、出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など)との関係を検

討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合(例えば、外国法人が、あらかじめ日本のライセンサーとの契約において、ライセンサーが自ら商標登録出願をしないことや、ライセンサーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていたような場合)は、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。』として、4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈し適用することを、原則として認めるべきではないことを明示し、かつ、例外的に適用をする場合も極めて制約的である旨を判示している。その後に出された知財高判平成22年5月27日裁判所ウェブサイト「MOSRITE事件」(3部・飯村敏明裁判長)も同趣旨である。

(3) 私見

① 4条1項7号の適用範囲

4条1項19号の不登録事由の新設に伴って、未周知の商標であって信義則違反の出願についての取扱いに関しては、立案者の当時の考え方と、上記の裁判例で示された考え方に齟齬が生じてきているところ、立案当時は、前記したとおり時間的余裕がない中での政策の整理であったこともあり、改めて、立案者の立場を離れて省察することとする。

4条1項7号の適用範囲を考えるにあたっては、次の諸点を考慮すべきである。

- (i) 4条1項7号の規定は、本来、商標自体の性質・構成に着目したものであることは、その規定振りから見ても明らかであること
- (ii) 4条1項7号の規定は、同項1号～6号までの公益的規定を受けて設けられている総括規定であるともいわれ⁽²¹⁾、昭和34年の現行法立案者も

「本号を解釈するに当たっては、むやみに解釈の幅を広げるべきではなく、1号から6号までを考慮して行うべきであろう」⁽²²⁾としており、さらには後発的無効事由ともされていること(46条1項6号)に鑑みれば、本来公益的不登録事由に関する規定であること

(iii) 4条1項19号新設の際の考え方(出願もせず、使用により周知にもしていないものを保護することとするのは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし(1条)、かつ先願登録主義を建前とする(8条1項)我が国法制の下では適切ではない)は、同項7号の解釈の際にも当然に当てはまるというべきであり、周知でない商標について、一事業者が無断で先取り又は抜け駆けで商標出願をしたのかどうかについては、先願主義に立脚し、しかも冒認出願を排除しないという建前の商標制度の下では、当該商標についての4条1項7号該当性を肯定するための大きな判断要素とすべきではないと考えられること

(iv) 仮に、出願人が、信義則に反して剽窃的に商標登録を取得した後に、本来商標登録を受けるべきだった者に対して、侵害訴訟を提起した場合には、前掲「ハイパーホテル事件」判決がいうように、先使用により商標の使用をする権利による抗弁(32条)や、権利の濫用の抗弁(民法1条3項)による調整も可能であるので、現行法制下ではそれで足りるようにも思われること

これらを総合的に考慮すると、原則として、未周知の商標についての私的領域に関する信義則違反事案(私的な権利や利害の調整に関わる事案、商標権の帰属を巡る事案)は、公的な秩序の維持を図ることを本来的目的とする4条1項7号の規定に関わる事案とはすべきではないように思われる。19号等の他の不登録事由に該当しないからといって、公序良俗違反という一般条項を広く私的領域に係る事案にまで拡大解釈して適用することは、前掲「コンマー事件」判決がいうように、商標登録の適格性に関する予測可能性や法的安定性を損なう懸念もある。ちなみに、特許法では、冒認出願(特許法49条7号)と公序良俗違反(同32条)とを別異の不特許事由としているのである。

(21) 吉原隆次「商標法説義(8版)」49頁(帝国判例法規, 1970年)

(22) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1553頁

② 4条1項7号の審査基準

現在の4条1項7号に関する審査基準(15版)には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する例示の一として、前掲「ハイパーホテル」事件が示した考え方に沿って、「当該商標の登録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予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」が掲げられている⁽²³⁾。

未周知の他人の商標を巡る出願経緯の不法性のみをもって本号に該当するというためには、著しく社会的に不当であることを求めているのである。そして、審査基準上には記述されていないものの、商標法の予定する秩序に反し到底容認し得ないものであるか(著しく社会的に不当であるか)どうかを判断するにあたっては、「本来商標登録を受けるべき者と主張する者が、自ら行い得た出願や、契約等による他者からの出願に対する事前措置等、適切な措置を怠っていたことよって起こり得る商標権の帰属等を巡る問題にまで、公序良俗違反として7号を適用するのは妥当ではない」とする考え方(前掲「コンマー事件」判決)は、基準の一となり得るものと解される。

4条1項7号に関する現行の審査基準は、当時の立法者の意思(すなわち、本改正以前からの審査運用)とは異なり、近年の裁判所の制約的な解釈に沿った内容になっているところ、上記したところにより正しい方向であるように思われる。

4. 小括

4条1項19号の法的性質・保護対象については、立法の趣旨及びその規定内容から見ても、公益保護の側面と私益保護の側面のどちらか一方ということは困難であり、両側面を併せ有するものと解釈すべきである。

また、4条1項19号の新設に伴って、未周知の商標を巡る当事者間の信義則違反の出願についての同7号の適用の適否を考えるにあたっては、19号の規定に「周知性」の要件を入れることになった立法経緯(先願登録主義を基本理念とする我が国商標法制との整合性)を、その考慮から外すことはできない。7号を原則として私的領域にまで拡大させるべきではないとする「ハイパーホテル事件」や「コンマー事件」の裁判例は、

商標法上の公序良俗という概念の定立についての見解として評価しうるものと考ええる。

V. 拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割に伴う補正の効果

1. 序

商標登録出願の分割は、二以上の指定商品・役務(以下「指定商品等」という。)が含まれている出願の一部を一又は二以上の新たな出願にすることをいい、分割による新たな出願はもとの出願(以下「原出願」という。)の時にしたものとみなされる(10条1項・2項)。

本改正では、「商標法条約加入に向けての必要な対応」の一環として、この出願の分割ができる時期についても改正された。すなわち、従前「査定又は審決の確定まで」となっていたものを「①審査、審判若しくは再審に係属している場合又は②拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」と改めた(10条1項)。これは、商標法条約に規定する分割の時期(7条(1))に一致させるとともに、②の場合を除けば、補正のできる時期とも一致することとなり、分割も補正の一種であるとする特許出願等の分割の場合と考え方の軌を同じくすることとしたものである⁽²⁴⁾。

そして、原出願と分割出願に係る指定商品等が重複することがないように、原出願については補正が必要となるころ、商標法上、出願手続についての補正ができる期間は、「出願が審査、審判又は再審に係属している場合」に限定されている(68条の40第1項)。したがって、法上は、上記の分割のできる期間①は、この補正ができる期間と一致するものの、分割のできる期間②は補正ができる期間から除外されている。

一方で、商標法施行規則上には、分割ができる期間が①の場合であると②の場合であるとを問わずに、原出願についての補正は新たな分割出願と同時にしなければならないとされている(商標法施行規則22条2項で準用する特許法施行規則30条)。

そこで、拒絶審決取消訴訟係属中の出願の分割について、この施行規則に基づいてなされた原出願についての補正に、法68条の40第1項に基づく補正の場合に認められる遡及効⁽²⁵⁾と同様の効果が認められるか否かが問題となりうる。

(23) 本例示は、「商標審査基準(13版)」(平成29年)から掲示されている。

(24) 前掲(2)特許庁審議室解説46頁、前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1597頁

(25) 法上明文の規定はないが、補正の意味を考えれば「遡及効」を認めるのは解釈上当然のことである。中山信弘「特許法(4版)」235頁(弘文堂2019年)も同旨。

そして、この問題が表面化する訴訟が起きたのである。すなわち、拒絶審決取消訴訟係属中の出願分割に伴う補正の効果(遡及の有無)を巡り、当事者も事案も異なる事件において、期せずして、平成15年の10月に相次いで言い渡された東京高裁における結論を二分する三つの審決取消訴訟の判決に対して、いずれも最高裁に上告受理申立てがなされたところ、平成17年7月14日に揃って最高裁第一小法廷の同一合議体によって統一判断が示されるに至ったのである。

2. 東京高裁で結論を分けた判決

上記した三つの東京高裁は次のとおりである(判決日順)。

- ① 東京高判平成15年10月7日裁判所HP「eAccess事件」(18民・塚原朋一裁判長)

裁判結果(審決取消)：分割出願自体により原出願の指定商品等が削除され、その効果として遡及が認められる。

- ② 東京高判平成15年10月15日裁判所HP「あぶらフキフキティッシュ事件」(3民・北山元章裁判長)

裁判結果(請求棄却)：商標法施行規則に基づく補正により原出願の指定商品等が削除されるも、その効果は遡及しない。

- ③ 東京高判平成15年10月28日判時1841号146頁「ABIROH事件」(18民・塚原朋一裁判長)

裁判結果：①に同じ。

(1) ①及び③の東京高裁判決

①及び③の事件について、東京高裁は、原告(出願人)による「本件補正書による補正は出願時に遡って効力を生ずる」旨の主張に対して、「商標法68条の40第1項の解釈として、審決取消訴訟係属中には遡及効を伴うような補正は許容することはできない」としたものの、「出願の分割は、同法10条1項の要件を充足している限り、原出願と分割出願のそれぞれの指定商品等に当然に分割されるので、原出願の指定商品等から分割出願の指定商品等が削除されることは、観念上は、分割出願自体に含まれ、別個の手続行為を要しない」とし、商標法施行規則22条4項(現2項、以下現行条項で表記する。)(特許法施行規則30条を準用、以下同じ。)については、「出願の分割は、分割出願自体によって、観念上原出願と分割出願の双方の指定商品等について当然にその効果を生じ、その効力発生要件としては補正書の提出を要しないものではあるが、分割出願がされた場合には、実際上は、分割出願に移行す

る指定商品等を原出願の指定商品等から削除することが必要になって、その際、原出願と分割出願との間で指定商品等が重複するようなことが考えられるため、そのような事態を避けるという事務手続上の便宜のために設けられたものであり、上記法条にいう補正の書面は分割出願の効力を云々するような書面ではないというべきである」として、特許庁編・工業所有権法逐条解説[16版]1095頁(筆者注：[22版]1598頁、以下同じ。)のこの点に関する説明も、以上の趣旨に帰するものとしている。さらに、「原出願の指定商品等が分割出願によって減少したことは、審理及び裁判の対象がその限りで当然に減少したことに帰するから、審決取消訴訟では、残存する指定商品等について、審決時を基準にして審理及び裁判をすべき」として、分割出願自体により減縮の効果が遡及するとの考え方を示した。

しかしながら、上記特許庁編・工業所有権法逐条解説の該当説明は、「出願の分割に際しては、商標法上補正のできない時期でも、商標法施行規則に基づいて分割の体裁を整えるための必要な訂正は可能である」としているだけであり、この説明に同判決における上記のような解釈が含まれるとすることは立案者の意に反するものである。確かに、出願の分割自体によって、原出願の指定商品等が当然に訂正され、その効果が遡及するという制度を採用することを、商標法条約(7条)も否定はしていないし、また諸外国の法制でも見られないわけではないが、我が国はその法制上、出願の分割が認められる要件の一として、商標法施行規則で明示的に原出願についての補正手続を求めており、特許庁でも従前よりそのような運用がされてきているので、立案者にとっては思いもよらぬ判示であった。

(2) ②の東京高裁判決

他方、②の事件について、東京高裁は、「出願の分割は、原出願の指定商品等を2以上に分けることが前提になり、これは商標法施行規則22条2項により、原出願の補正をすることによりなされるべきところ、審決取消訴訟係属中においては、出願の分割に伴う補正は法68条の40第1項の規定による制約を受け、その補正は、出願の分割の時点で原出願の指定商品等の一部を除外して残余の商品に指定商品等を減縮する効果を有するに止まり、この補正によっては、上記指定商品等の減縮の効果を原出願の時点で遡及させる法的効果は生じない」との考え方を示した。これは、いみじくも立案者の意に沿った判示であった。

(3) 両者の比較

東京高裁①及び③の判決と同②の判決は、いずれも拒絶審決取消訴訟係属中における出願の分割に際して、商標法施行規則 22 条 2 項によりなされる補正は、法 68 条の 40 第 1 項の補正とはいえない(遡及効なし)とした点では共通にするも、前者は、分割出願自体に、原出願の指定商品等についての削除効及び遡及効を認めるとし、後者は、商標法施行規則 22 条 2 項による補正により原出願の指定商品等についての削除を認めるも、遡及効は認めないとした点で違いを見せた。

3. 最高裁判決で示された統一判断

上記三つの東京高裁判決に対する最高裁の判断(いずれも第一小法廷・泉徳治裁判長)は次のとおりである。

- ① 最高裁平成 17 年 7 月 14 日判決(平 16 年(行ヒ)4)民集 59 卷 6 号 1617 頁[eAccess 事件]
裁判結果：破棄自判
- ② 最高裁平成 17 年 7 月 14 日決定(平 16 年(行ヒ)5)LEX/DB「あぶらフキフキティッシュ事件」
裁判結果：不受理
- ③ 最高裁平成 17 年 7 月 14 日判決(平 16 年(行ヒ)41)訟務月報 52 卷 8 号 2534 頁[ABIROH 事件]
裁判結果：破棄自判

最高裁は、「商標法 10 条及び商標法施行規則 22 条 2 項の規定からすると、出願の分割による原出願については、商標法施行規則に基づく補正によって、新たな分割出願の指定商品等が削除される効果が生ずる」とし、その上で、「拒絶審決取消訴訟係属中に出願の分割が行われ、原出願について、指定商品等を削除する補正がされたときは、その補正は法 68 条の 40 第 1 項が規定する補正ではないので、その補正の効果は出願時に遡及することはない」旨判示し、上記東京高裁判決②の立場を採用した。ここに最高裁の統一判断が示されたのである。

4. 立案者の意図

上記のように、訴訟の場では、特許庁側の主張が認められ、立案者の意図とも合致する結論を得たものの、最高裁判所判例解説⁽²⁶⁾において、「特許庁編・工業所有権法逐条解説[16 版]1095 頁には、分割に伴う補正は、単に分割出願の体裁を整えるために必要な補正で

あるので、商標法の補正の時期の制限規定の制約を受けることなく、商標法施行規則に基づき、これを行うことができる」と記載されている。その場合に補正の効果が出願時にさかのぼって生ずるかどうかについては、触れられておらず、いかなる説を採るかは明らかでない。」との指摘を受けているので、当時の議論や考え方の整理を思い起こしてみた。

法 10 条については、商標法条約 7 条(1)(a)(iii)との関係で、拒絶審決取消訴訟係属中も出願の分割を可能とする規定ぶりにせざるを得ないが、その場合「出願が審査、審判又は再審に係属中」は、分割の時期と補正の時期が符合することとなるので運用上の問題はないが、「拒絶審決取消訴訟係属中」は、分割はできる時期であるが、補正はできない時期ということになる。さりとて、補正の時期を分割の時期に合わせて、一般の補正も従来よりも拡大させて「拒絶審決取消訴訟係属中」も認めることとするとは、運用上も支障が大きく到底採りえないとされた。

そうすると、拒絶審決取消訴訟係属中における出願の分割をする場合の原出願の訂正についての対応が必要となってくるわけであるが、これについては、商標法上の「補正」と、商標法施行規則上の分割と同時に必要のある「補正」とは、たまたま名称は同一であるものの、本来「別物」であると考えられるとすると、法上の補正ができない時期に至っても、分割に伴う必然的な訂正はできるという解釈は可能なのではないか。このような解釈は、本改正前においても、補正の時期と分割の時期を一致させていなかった(前者は「出願が審査、審判又は再審に係属中」とされ、後者は「出願について査定又は審決が確定するまで」とされていた)立法者の意図や、また、特許出願の分割についてのものであるが、「単に分割出願の体裁を整えるために必要な訂正は、補正の時期の制限規定にかかわらず、これを行うことができる」とする旨の最高裁昭和 55 年 12 月 18 日第一小法廷判決(昭 53 年(行ツ)101)(民集 34 卷 7 号 917 頁)や最高裁昭和 56 年 3 月 13 日第二小法廷判決(昭 53 年(行ツ)140)(裁判集民 132 号 225 頁)で示された解釈とも合致することとなるとされた。

また、商標法条約 7 条は、「出願の分割ができる期間」及び「分割による新たな出願について原出願の出願日及び優先権の利益の維持」を担保すれば、出願の分割の要件を定めることができるとされているので(同条(1)(b))、出願の分割に際して、原出願の訂正を

(26) 森義之「最高裁判所判例解説民事編平成 17 年度(下)」430 頁

分割の要件とすることは、条約に反することにもならないと解された。

このような解釈により、特段の法改正を要せずに、拒絶審決取消訴訟係属中も出願の分割は可能になると考えたものである。その場合における補正の効果が出願時に遡及するかどうかという点については、商標法上の「補正」と、商標法施行規則上の分割に伴う「補正」とは「別物」と整理したので、そのことは前者については、その効果として当然に遡及効が認められるものの、後者については、そのような効果は認めなくともよいという考え方に帰着することとなるものである。

また、一旦、拒絶審決がされた後(すなわち、特許庁における手続が終了した後)の審決取消訴訟係属の段階に至って、出願人の自由な意思で、遡及して当該審決の審理対象を変更し、当該審決の結果を覆すことを可能とするような考え方は採るべきではなく、このような考え方は、「審決がされて手続の補正ができない時期に至ってなされた指定商品等の一部放棄には、出願時に遡及させる効果は認められない」とした最高裁昭和59年10月23日第三小法廷判決(昭56年(行ツ)99)民集38巻10号1145頁「the Union事件」の考え方も、その軌を一にするものと考えられた。(なお、前掲平成17年の本件最高裁判決①③も、この昭和59年最高裁判決を「参照」としている。)

最高裁の判断は、立案担当者の立場に沿ったものであり、全面的に支持できるものである。

立案作業当時は、拒絶審決取消訴訟係属中に出願の分割については、主としてそれに伴って必要となる補正の可否や根拠についての議論がされていたため、工業所有権法逐条解説には、それについての立案者の考え方を端的に示したものであるが、今から思えば、その場合の補正の効果等についての考え方も敷衍しておくべきであった。

5. 小括

本来であれば、同一法令(法律・政令・省令)内で使用される同一の用語は同一の意味内容として解釈されるべきものである。施行規則上の分割に伴う「補正」の用語は、少なくとも別の用語(例えば、「訂正」と

か「修正」等)に改めるべきではないかとも思われるところ、この点については、特許法施行規則等との整合性等も考慮しつつ検討する必要もあるであろう⁽²⁷⁾。

ちなみに、学説としては、最高裁及び前記東京高裁②の判決の立場を採るものがある⁽²⁸⁾一方で、前記東京高裁①及び③の判決の立場を採るものもある⁽²⁹⁾。

最高裁の判断が明確に示されたことにより、実務上はその考え方に反するような主張はなくなると思われるものの、考え方を異にする主張も示されているので、解釈に委ねるのではなく立法的に疑義をなくすことも検討することを考えてもよいと思われる。

立法論として、「出願の分割が拒絶審決取消訴訟提起後になされた場合には、原出願について遡及効を伴う補正をすることはできない」旨の規定を設けるのが妥当とする考え方⁽³⁰⁾や、「商標法における出願の分割は、原出願につき補正を行わなくても分割出願による指定商品等の範囲の変動は明らかであり、あえて同時補正を強制する必要性は見当たらないので、商標法施行規則22条を削除するとともに、審決取消訴訟の提訴後にされた分割出願はすでになされた審決の判断に対して影響を及ぼすものではない旨の確認規定を設けるべき」とする考え方⁽³¹⁾等も示されてきている。今後の課題である。

VI. 商標権の分割移転における使用権者の不正使用

1. 序

本改正では、「不使用商標対策」の一環として、不使用の類似商標の過剰な累積等の弊害を除去する観点から、連合商標制度が廃止され、これに伴い、類似商標の分離移転が許容される(旧24条2項削除)とともに、併せて類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転も許容される(旧24条1項但書削除)こととなった。

なお、その際の公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置として、(1)商標権の移転に係る混同防止表示請求措置(24条の4)、及び(2)出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判(52条の2)が設けられた。

(27) 前掲(20)渋谷達紀407頁は、施行規則上「補正」という用語を用いたことは不適切であると指摘する。

(28) 渋谷達紀「判批(東京高裁ABIROH事件判決)」(判例評論545号33頁)、古沢博「判批(東京高裁ABIROH事件判決)」(知財管理Vol.54 No.13 1935頁2004年)、西津千晶「判批(最高裁eAccess事件判決)」(知財管理Vol.56 No.8 1203頁2006年)、松村信夫「判批(最高裁eAccess事件判決)」(「最新判例知財法・小松陽一郎先生還暦記念論文集」449頁、青林書院2008年)等

(29) 村林隆一「判批(最高裁eAccess事件判決)」(民商134巻1号67頁2006年)、平尾正樹「判批(最高裁eAccess事件判決)」(パテントVol.59 No.8 47頁2006年)等

(30) 前掲(28)渋谷達紀36頁

(31) 前掲(28)松村信夫459頁

この改正との関係で、類似関係にある商品・役務に係る商標権が分割移転された場合において、一方の商標権についての使用権者による登録商標の使用が、他方の商標権者との関係で混同を生ずるものとして、53条1項による商標登録取消審判が請求された事案に関して、このような場合における53条1項の適用にあたっては、上記52条の2の規定の趣旨を類推解釈すべきとし、特別の判断基準を示した知財高裁判決(知財高判平成27年5月13日判時2270号98頁「ADMIRAL事件」1部・設楽隆一裁判長)が出た。

立案者としては、想定外の内容であった。

2. 知財高裁「ADMIRAL事件」判決

本判決は、一般論として、「法52条の2は、…商標権の分割・移転の場合において、商標権者について、『不正競争の目的で』他の商標権者、使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もこのような商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして、このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については、従来から存在している法53条1項の規定の適用に委ねられている。したがって、法53条1項は、このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが、このような場合には、各商標がもともと同一であるため、商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみ起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。

しかし、商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上、使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって、法53条1項の『混同を生ずるものをした』に該当すると解することは相当ではない。また、このように解すると、類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け、それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は、法53条1項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり、不当である(立法としては、上記のような商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求

した方がより明確であったと解されるが、現行法の解釈としても、できる限り、これと同様の結果となるように解釈すべきである。』と述べ、立法論にまで言及した。

その上で、「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、法53条1項における、『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、法52条の2の規定の趣旨を類推し、使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず、専用使用権者又は通常使用権者が、登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において、他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、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いうべきである。」との規範的評価基準を示している。

3. 立案者の意図

新設の52条の2の取消審判の規定に関する立案者の意図は次のとおりである。

まず、この取消審判で「不正競争の目的」を取消しの要件としたのは、需要者間に混同が生ずるような事態に至っている場合には、同一又は類似の商標を有する両当事者の少なくとも一方が、混同状態を放置することにより何らかの利益(例えば、一方が周知であって、もう一方がその名声にフリーライドしようとしている等)を得ようとしていることが想定され、「不正競争の目的」が認定されるものと考えられること、及びこれを要件としない場合には、利益を害されている側(例えば、名声をフリーライドされている側)の商標まで「混同」を理由に取り消されかねず、妥当性を欠く結果を招くおそれがあるからである⁽³²⁾。

また、商標権が分割移転された結果、一方の商標権についての使用権者の使用によって他方の登録商標の商標権者等との混同を生ずることとなった場合について、52条の2では何ら規定していないのは、このよ

(32) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1753頁、前掲(2)特許庁審議室解説88頁

うな場合は53条1項で規定する取消審判の対象となるからである⁽³³⁾。

このように明らかにされている立案者の意図との関係では、本判決で示された上記の考え方には違和感を認めない。

4. 私見

53条1項は、その取消要件として求めているのは、「登録商標及び指定商品・役務の同一・類似の範囲の使用」だけでなく、「(具体的な)誤認・混同が生ずること」も求めている。前者の使用があるからといって、必ずしも具体的な誤認・混同が生ずるというわけではない。すなわち、具体的な誤認・混同の有無は、商標の具体的使用態様、引用商標の周知性の程度、各商標が付された商品・役務の類似性の程度等の諸事情を考慮することにより判断されることとなるのである。

本判決は、53条1項の規定における「登録商標及び指定商品・役務の同一・類似の範囲の使用」要件と「誤認・混同」要件との関係や、52条の2の規定に「不正競争の目的」が入っている理由(名声をフリーライドされて利益を害されている側の商標は「混同」を理由に取り消されないようにするため、すなわち、取消の対象となる側を特定するため)を正解していないように思われる。

53条1項を適用するにあたっては、具体的な混同等が生じているか否かの判断がなされ、それが認められれば、取消の対象となるのは、使用権を設定した当該商標権であることが明確であるので、52条の2で必要となるような「不正競争の目的」の要件は不要ということになる。

53条1項は、使用許諾制度を認めたことに対する弊害防止の規定であり、商標権者に使用権者に対する管理監督義務を課したものであること(51条の取消審判にあるような「故意」も要件としていない)に加えて、分割した商標権を譲受した商標権者自身は、分割移転に係る商標権であること(すなわち、登録商標は同一であり、商品・役務は類似であることを承知の上で、さらに第三者に使用許諾をしていることを考慮すると、一般需要者の利益保護の観点からは、商標権が分割移転されたという事情をもって、商標権者の管理監督義務を弱めてもいいということにはならないのではなか

ろうか。

5. 小括

本判決が、商標権が分割移転された結果、一方の商標権についての使用権者の使用によって他の登録商標の商標権者等との混同を生ずることとなった場合の53条1項の取消審判においては、52条の2の規定の趣旨を類推して、法上に規定されていない「不正競争の目的」の要件を加えて解釈・運用をすべきとする法創造については、当事者の予測可能性の観点から見ても疑問が残る。

さりとて、本判決が示した「立法としては、商標権の分割・移転に関する法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、『不正競争の目的』を要求した方がより明確であった」とする立法論にも、上記したように、俄には賛成し難いものがあるものの、その指摘自体は立案者の一員として真摯に受け止めたい。

ちなみに、本事案も、立案者の意図どおり、53条1項の従来解釈で十分結論を出すことは可能であったと考えられるものである。本件訴訟における審決取消の判決が確定(上告棄却・上告受理申立不受理)し、その後の特許庁における再審決⁽³⁴⁾が、知財高裁の判決と同一の内容となっているのは、やむを得ないものである。

本事案において、53条1項に「不正競争の目的」を要求する判決の考え方については、賛否両論があるようであり⁽³⁵⁾、今後の要検討課題ではある。

VII. 指定商品の書換制度の導入

1. 序

本改正では、平成4年3月31日以前に旧商品区分の下で出願され登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換える「商品区分統一のための指定商品の書換制度」が導入された。

この制度は、商標権者の申請により、明治32年法、同42年法、大正10年法、昭和34年法による各商品区分の4種類に亘る120万件を超える商標権を対象として行われるものであり、15年～20年にも及ぶ運用

(33) 前掲(2)特許庁逐条解説(22版)1754頁、前掲(2)特許庁審議室解説89頁

(34) 取消2013-300427(平成28年9月20日審決)

(35) 賛成の立場を採るものに、富所英子「判批」特許ニュース14083号(2015)10頁、廣田美穂「判批」知財管理Vol.66 No.6(2016)703頁等があり、反対の立場を採るものに、宮脇正晴「判批」L&T71号(2016)77頁等がある。

が想定される大事業であったが、これについては、当時、法律案の審査を担当された内閣法制局の参事官から、「本当にやるんですね。よく決心されましたね。」という念押しと驚嘆にも似た言葉をかけられたこと、書換制度に関する規定は平成8年の一部改正法の附則や商標法等ではなく、現行法制定時の法附則に置くことになったのであるが、この制定当初の法附則は、いわゆる「原始附則」と称されるということを知ったこと等も、当時の印象深い思い出の一つである。

2. 書換についての審判事件

この書換制度も、四半世紀を経過した現在その役割を無事に終えている。書換についての審査基準についても、「商標審査基準13版(平成29年4月1日適用)」までは掲載されていたが、「同14版(平成31年1月30日適用)」以降は削除されている。

この書換制度の実施が、立案者が企図した商標権の権利範囲の明確化、検索・調査の容易化等、さらには不使用商標の整理やマドリッド・プロトコル利用の促進化にも寄与するなど、円滑な商標制度の運営に大きく貢献することとなったのは事実である。

通常の審査の他に、この書換の審査にも携わり、長期に亘り無事にやり遂げられた審査官各位には敬意を表したい。審判官各位についても同様である。

ちなみに、書換に係る審判は、J-PlatPatの「審決検索」によると、書換に係る拒絶査定不服審判(商標法附則13条)が29件、書換登録の無効審判(同14条)が2件と、それほど多くはないようである。それぞれの審判の内訳は次のとおりである。

(1) 書換に係る拒絶査定不服審判

従前の指定商品の範囲を実質的に超えている(同4条1項違反)とした原査定について、①これを取消して登録審決をしたものが2件(不服2004-22920, 不服2005-14617)、②これを維持して拒絶審決をしたものが2件(不服2006-9154, 不服2007-17034)存する。

また、申請者が商標権者と不一致である(同6条2号違反)とした原査定を維持して拒絶審決をしたものが2件(不服2006-8297, 不服2006-9053)存する。

なお、この審判係属中に、従前の指定商品の範囲を実質的に超えないよう減縮補正がされたり、申請者を商標権者と一致させたことにより登録審決となったものが、約8割(23件)存する。

(2) 書換登録の無効審判

書換登録後の指定商品がもとの指定商品の範囲を、①実質的に超えている(同14条1項1号違反)とした無効審決(無効2007-890052)、及び②実質的に超えていないとした不成立審決(無効2012-890037)が各1件ずつ存する。

なお、書換に係る審判の審決に対する取消訴訟は見当たらない。

3. 小括

書換制度が長期間に亘って立案者の思惑どおりに運用され、無事にその役目を果たし終えたことについては感慨深いものがある。

国際分類も、今後、その版が改訂されていくと、いずれ区分統一のための書換が再度必要になってくることもありえようし、その際には、今般の制度設計(特許庁の職権ではなく商標権者に書換の申請を義務付けたこと、書換の申請時期を商標権の存続期間更新登録と同時期にしたこと等)や審査運用、さらには審決例等も大いに参考になってくるものと思われる。

VIII. 結びに代えて

四半世紀前の立案作業、そして四半世紀という時の流れの早さにしばし思いを馳せながら、審判決例や審査基準の改正等から立案者の意図の位置づけを改めて考えさせられることとなった。

上記したように、本改正事項に関する裁判例の中には、立案者の考え方を適切に敷衍して示しているものがある一方で、一般論として立案者の意思とは異なる解釈や判断を示しているものもある。立案者としては、心穏やかざることではあるが、その中には首肯すべき傾聴に値すると思われるものもある。

一般に法は、国民の権利義務の得喪に直結するものである。制度の利用者にも理解できるよう文理上明確なものでなければならず、そして、立案者の意思も、まずは、客観的に存在する規定自体から推知されるものでなければならないものである。推知することが困難とされるとすれば、それは立案者の見解・思惑に止まり、立案者の意思を否定されても致し方ないことではある。その意味で、立案者の意思は、当該法の解釈においては絶対というわけではなく、言わば、有力ではあるが、一つの学説たる地位を占めるに過ぎないと言われる所以である。

法は、現実に生じ得る事象を全て想定して、これらを具体的に規定することは困難であるし、かつ適當でもないので、自ずと一般的、抽象的、包括的な規定にならざるを得ないのであるが、そのような中でも、法令の文章表現は、立案者の意思が過不足なく正しく反映されるべきことが極めて重要であり、幾通りもの解釈がされるような不明瞭なものとなることを避け安定的な解釈に資するために、簡潔明瞭でしかも正確であるべきということになる。法案作成の困難さを改めて感ずるところである。

今後示されていくであろう裁判例・審決例に関しても、引き続き関心をもって注視していきたい。

以上