

特許法等の一部を改正する法律 （法律令和元年第3号）による改正商標法 及び平成30年度改訂商標審査基準について

A Study on The Revised Trademark Act and Trademark Examination Standards

田辺 恵

1. はじめに

令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」⁽¹⁾には特許法改正、意匠法改正及び商標法改正が含まれる。本稿では、今般の商標法改正及び平成30年度商標審査基準の改訂について言及する。

2. 商標法改正

(1) 通常使用権の許諾制限の撤廃

今般の商標法改正では、公益団体等（自治体、大学等）が自身を表示する著名な商標権のライセンスを認める等の措置が講じられた（商標法第31条）。

従前、公益著名商標についての、移転（商標法第24条の2第2項、第3項）、専用使用権の設定及び通常使用権の許諾（商標法第30条第1項但し書及び第31条第1項但し書）は制限されていた。

近年、地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、地方公共団体や大学等が関連グッズを販売することや、研究機関が開発に携わった商品

を企業が販売するケースが増え、公益団体等を表示する商標を使用許諾したいという要望が増えていた。また事実上、公益団体等を表示する商標が使用許諾されているケースも見受けられた。⁽²⁾これに伴い本改正は事実状態との整合をとるべく行われた改正である。

（2）国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直しについて

国際商標登録出願について、拒絶理由通知を受けた後、その事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正をすることができることとなった（商標法第68条の28）。

マドリッドプロトコル経由で国内に出願された国際登録出願に対する指定商品又は指定役務の補正については、議定書第9条の2（iii）に基づき、世界的所有権機関の国際事務局の国際登録簿の指定商品又は指定役務を直接減縮する方法のほか、商標法第68条の28第1項に基づいて、手続補正書を特許庁に提出する方があるが、後者の場合、国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間は、暫定的拒絶通報に対する意見書提出期間内に限られていた。

国内代理人を立てた場合であっても、手続補正に十分な検討時間がとれるよう商標法第68条の28第1項による補正の時期的制限については、暫定的拒絶通報を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、指定商品又は指定役務について補正を認めることとしたものである。⁽³⁾

（3）その他商標制度小委員会で議論された事項

今般の法改正には入らなかったものの、店舗の外観・内装の商標制度による保護について議論がなされた。⁽⁴⁾所謂トレードドレスの保護は、トレードドレスが商品等表示であって不正競争防止法第2条第1項第1号及び第2号に該当すれば不正競争防止法で保護されており、建築物の意匠及び内装の意

匠に該当し新規性や創作非容易性等の登録要件を具備すれば改正意匠法により保護される。⁽⁶⁾

一方、トレードドレスを商標法で保護すると仮定した場合、永続的な権利を創設することとなり、きわめて慎重にその議論はなされるべきである。

3. 商標審査基準改訂

(1) 元号を表示する商標について

従前は現元号についてのみ商標法第3条第1項第6号に該当する取扱いであったが、現元号以外の元号もそれが元号として認識されるにすぎない場合には、同号に該当することが明確になった。

同号に該当するか否かの判断に際しては、「元号として認識されるにすぎない場合」の解釈に疑義が生じないように、元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供時期等を表示するものとして一般に用いられていることが考慮される。

すなわち、元禄寿司の「元禄」のように、すでに何等かの時期を示す元号として機能していない場合には同号には該当しないと判断される。

(2) 品種登録出願中の品種の名称に対するいわゆる悪意の商標登録出願への対応

品種登録出願中の品種の名称に対するいわゆる悪意の商標登録出願を、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして、同基準の例示に新たに列挙された。

従前より、種苗法により品種登録された植物の新品種の名称は、商標法第4条第1項第14号で保護されている。一方、品種登録出願以降、品種登録がされるまでの間は、商標法によりその品種名称は登録から排除されていなかったため、種苗法の対応する規定では、第三者の商標登録により、品種

名称が登録されないという事態が生じていた。そこで今般の改訂では、悪意の第三者が当該商標登録出願に当該品種の名称の品種登録を阻害する目的をもって品種名称と同一又は類似の商標を出願した場合には商標法第4条第1項第7号に該当する旨が規定されたものである。

産業構造審議会商標審査基準ワーキンググループでの議論においては、「種登録を阻害する目的」の証明の難しさ、同号における名称の「類似」の解釈が商標法第4条第1項第11号における「類似」と同程度に解釈されるべきではないとの議論がなされた。⁽⁷⁾

（3）商標法第3条第1項第3号の識別力の有無に関する審査について

商標法第3条第1項第3号の審査基準に、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨記載し、あわせて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨が規定された。

所謂「GEORGIA」事件⁽⁸⁾では、商標法第3条第1項第3号の識別力について、「必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されるであろうと一般に認識されることをもって足りる」と判断されている。これは産地、販売地に関する判断ではあるものの、その他の同第3号に列挙されているものについても、需要者又は取引者の一般的な認識が判断の基本とされ、その判断の基準として必ずしも商標が一般に用いられた実情があったことまでを必要としない旨判示されている裁判例が複数見受けられた。⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

これらを根拠として現実の商標の使用がない場合であっても、同号の適用がある旨が明らかとなった。

4. おわりに

今般の商標法改正及び商標審査基準の改訂は実務への整合性をとった改正及び改訂といえ、次年度以降のトレードドレスを商標法で保護することの意義については十分な議論をつくすべきである。

- (1) 令和元年5月10日可決・成立「特許法等の一部を改正する法律」（法律令和元年第3号）
- (2) 産業構造審議会知的財産分科会「産業構造審議会 知的財産権制度分科会 第4回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会 配布資料 平成30年12月27日」資料1
- (3) 前掲産業構造審議会知的財産分科会「産業構造審議会 知的財産権制度分科会 第4回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会 配布資料 平成30年12月27日」資料2
- (4) 前掲産業構造審議会知的財産分科会「産業構造審議会 知的財産権制度分科会 第4回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会 配布資料 平成30年12月27日」資料3
- (5) 東京地方裁判所民事第29部 平成27年（ヨ）第22042号 仮処分命令申立事件 平成28年12月19日
- (6) 前掲令和元年5月10日可決・成立「特許法等の一部を改正する法律」（法律令和元年第3号）
- (7) 産業構造審議会知的財産分科会「産業構造審議会 知的財産権制度分科会 第25回 産業構造審議会 知的財産分科会商標審査基準ワーキンググループ議事録 平成30年8月1日」11頁
- (8) 最高裁判所判決 昭和60年（行ツ）第68号 昭和61年1月23日
- (9) 知財高裁判決 平成27年（行ケ）第10107号 平成27年10月21日
- (10) 知財高裁判決 平成27年（行ケ）第10062号 平成27年9月16日