

10 内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査研究

近時、審査実務において、特定人に独占させることが望ましくない(独占不適応な)商標について、公序良俗に反する標識として登録が拒絶される例が増加している。本調査研究においては、まず、登録要件に関する問題事例を識別力と独占適応性の観点から議論し、幾つか取扱いの提案をした。識別力については米国の状況を、公序良俗要件については、国際条約、米国、欧州の三つの視点から比較検討を行っている。

次に本調査研究では、商標法の保護対象となる「商品」の範囲について検討を行った。具体的には、無体物であるコンピュータ・ソフトウェアとマンション等の不動産物件を「商品」とみるか否かについて検討を行った。また、現段階では商標法上の「役務」に該当しないとの運用が堅持されている小売サ・ビスについても検討を加えた。そして「商品」と「役務」についての英米での取扱いをまとめた。

識別力と独占適応性

商標の本質的機能は、「商品」又は「役務」の出所の表示にあるといえる。そして、商標登録を認めるということは排他的使用を認めるということであるから、出所表示としてその商標が他と明確に区別され得ることを示す「識別力」があり、また排他的使用を認め得る「独占適応性」のある標章のみが、商標登録を受ける資格があるということになる。

商標登録の要件については、商標法3条1項に「商標登録の要件」が、商標法4条1項に「商標登録を受けることのできない商標」が列挙されている。

近年、独占不適応だと思われる商標の取扱いにおいて、商標法上の拒絶理由が限定列举であることから、やむを得ず登録しているケースがある一方で、商標法3条1項違反として拒絶できないものを商標法4条1項7号(公序良俗)違反として拒絶するケースが増えている。

独占不適応な商標の登録を拒絶する場合、その商標の性質に応じ、登録要件の趣旨から拒絶すべきものについては商標法3条違反として拒絶すべきであり、公序良俗を安易に拡張して解釈すべきではないと考える。

さて、実際の商標登録の状況を見ると、表のように分類することができる。

商標登録の要件「識別性」と「独占適応性」の二つのうち、「独占適応性」の有無が、商標登録の可否を定める上で大きなウエイトを占めていると考えられ、識別力はあってもそれ以外の理由で独占適応性がない、あるいは認めるべきではないものは登録を拒絶されることになる。

| | 本来の登録の可否 | 使用の範囲 制限 | 識別力と独占適応性 |
|---|-----------|---|-------------------|
| 1 | 拒絶 | 何人も使用可能であるべき。 | 識別力無し 独占適応性(*) |
| 2 | 拒絶 | 何人にも使用を認めべきでない。少なくとも独占して使用を認めべきでない。 | 識別力有り 独占適応性無し |
| 3 | 特定の者以外は拒絶 | 本来その特定の者だけが使用できる。 | 識別力有り 独占適応性限定 |
| 4 | 何人も登録可 | 本来登録の有無にかかわらず何人も使用できるが、登録を受ければ、独占して使用できる。 | 識別力有り 独占適応性有り |

(*) 独占適応性有りのケースを認める立場と認めない立場があるが、いずれにしても識別力無しで登録は拒絶される。

1 商標法3条1項各号について

(1) 商標法3条1項各号の適用の現状と問題点事例

以下に挙げた標章は、各項ごとに記した理由から登録を認めることに関して問題があるとされている事例である。

地図記号など、だれもが使用する標章のみからなり、独占されると社会生活に支障を来す可能性があると思われるもの。

- ・「凡」等の地図記号
- ・交通標識
- ・国宝の名称
- ・駅名(「新大阪」、「新神戸」など)
- ・橋の名前(「瀬戸大橋」、「明石大橋」など)
- ・空港の名前(「関西国際空港」など)

・携帯電話の画面に表示される電波レベルを示す図形など
商品」役務」とは関係がないが、一般的な用語のみからなり識別力に乏しい標章。

- ・「COMPANY」
- ・「MILLENNIUM」
- ・「2000年」
- ・「サッカー2002」
- ・「世界のグルメ」

商品」役務」とは関係のない、外国の地名のみからなる標章、あるいは産地と混同する可能性のある外国の地名。

国内では知の人が少ないが、外国では普通名称であるもの。

は商標法4条1項の不登録事由として政策的に独占適応性を否定するか、識別力は有するが独占適応性のない商標と考えて、商標法3条1項各号を適用して拒絶すべきである。これに対し、については商標法3条1項4号、5号、6号で対応可能であり、については商品」役務」との関連において商標法3条1項3号で対応可能と考えられる。

については、登録査定時に日本国内では一般的でない判断される外国における普通名称については登録を認めてもよいが、日本国内でも一般的に使用されるようになって識別性を失った時点で、独占適応性を失うと考えるべきである。この点、現行法では、商標法26条で「商標権の効力が及ばない範囲」として、後発的に識別性を失った商標については何人も使用できるように定めてあるのみで、商標登録そのものの無効・取消しはできない。

しかし、商標法26条では使用の方法が普通の使用か商標的使用という点が争いの中心になったり、識別性を失った商標に独占権を認める必要はないことの2点から、商標法3条1項1号(普通名称のみよりなる商標の除外)、2号(商品・役務に慣用されている商標の除外)に該当するようになったことを取消事由とすべきであろう。そして、いつ普通名称化するかは、あらかじめ知り得ないので、取消審判の請求期間は制限されるべきではない。

(2) 識別力のない部分を含む結合商標について

例えば、商標「2000年SONY」の商標権と「2000年」のような場合において、「2000年SONY」と一連に表示した標章が登録商標であって、各部分が登録商標となるわけではなく、識別性がどこにあるかということが問題となるわけである。そして、「2000年」という商標は「2000年」の部分が共通であっても、非類似と考えることができる。

また別の対応として、「2000年」の部分は識別性とは関係ないということを明示するために、その商標の識別性のある点を表示する制度を設けることも考え得る。

また、効力が及ぶかどうか判断が難しい場合など、識別力又は独占適応性のない部分については、「権利不要求制

度」の復活を検討する価値があるとする意見がある。

(3) 登録後の問題

識別力のない商標が過誤登録された場合や、登録商標が後発的に識別力を失ったような場合において、一般人がこのような商標を自由に使用できるようにするために、商標法26条の規定が設けられている。

後発的に識別力を失った商標は、異議申立て及び無効請求の対象とはならず、また、識別力のない商標が過誤登録されたことを理由としては、商標権の設定登録日から5年を経過した後は無効の請求することができない。このような商標に商標権を維持しておくことは、一般人の使用を不当に制限することになるから、除斥期間を廃止することや、新たな取消審判制度を設けることも検討する必要がある。

2 商標法4条1項7号(公序良俗違反)について

(1) 公序良俗の適用範囲

() 現状の解釈

本号の公序良俗違反の商標には、以下の商標が含まれるとされている(商標審査基準 五)。

その構成自体がきょう激、卑わい、差別的、他人に不快な印象を与える商標

その使用が社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反する商標

他の法律によってその使用等が禁止されている商標

特定の国・国民を侮辱又は一般に国際信義に反する商標

() 適用類型の追加

商標法が、商標に関する公正な競争秩序の維持を目的とすることからみて、上記 ~ 以外にも公序良俗を害するといえる場合があり得る。昭和の大仏」商標の出願や、町興しのために使われることを知りながらなされた「母衣旗」商標の出願など、いわゆる剽窃の出願はこれに当たるものである。ここに、新たな類型として、いわゆる剽窃の出願を公序良俗違反の審査基準に採り入れる方向で検討する必要がある。

() 以下の例についても商標法4条1項7号を適用する方向で更に検討する余地がある。

著名な故人の氏名等

著名な死者の肖像・氏名やその著名な雅号・芸名・筆名・略称であって配偶者が既に存在しない場合、一概にはいえないが、公序良俗に反するとすべき場合もあると考えられる。その意味で、次の商標は検討を要する。「ピカソ」、「徳川家康」、「織田信長」等。もっともこれに関しては、7号ではなく、

人格権保護のための規定である8号^(*)で処理するのがよいと考える立場もある。

「白書」

政府刊行物としての白書を認識させる「白書」の文字からなる商標は類型に該当すると考えられる。

「士」

国、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が認定する資格を認識させる「士」や、さらに「主任」、「検定」、「検定試験」の文字からなる商標は、原則として、類型に該当すると考えられる。

物のパブリシティ権

有名な競走馬等の名前からなる商標は、上記いずれの類型に該当するものではないが、その名前にパブリシティ権が所有者に一般に認められると解されるにもかかわらず、その所有者に無断で商標登録が付与されることは公正な競争秩序に反するとして、商標法4条1項7号を適用すべきと思われる。

著作権

商標登録願の日前に生じた他人の著作権と抵触する商標(パイ事件)は、その所有者に無断で登録を得るのは公正な競争秩序に反するとして、商標法4条1項7号の適用をすべき方向で検討する必要があると考えられる。

(2) ドメイン名

他人のドメイン名と抵触する商標は商標法4条1項7号に該当するとして拒絶すべきかについては、今後慎重に検討すべきである。特に、周知・著名なドメイン名を含む商標の登録は本号に該当するすべきか、更に検討を要する。

(3) 公共の財産の取扱いについて

時代の名称、地図の記号、道路標識、ピクトグラフなどは公共の財産というべきもので、それぞれの目的のために使用されるものには独占適応性を認めるべきではないと考えられる。これについては、むしろ商標法4条1項に「公共又は公共物の名称、形状、記号、標識」を不登録事由として1項目加え、今後はこれによって拒絶すべきであろう。

だれもが使用している標章の一人占めを狙う場合、商業道徳に反して他人の名称を出願する場合、他人の営業を妨害するために出願した場合などは、7号で定める公序良俗に反する「商標」には当たらない。

ここでいう公序良俗に反するとは、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他不正の目的があることであり、「不正の目的」があると言い換えることができる。これらの場合の対処としては、登録は認めるものの、商標法53条の2に準じ、取消審判の事由とするのが適当であろう。ただ

し、いったん登録を認めたことによって先使用权を認めたことにならないよう、「信義則に反して使用するもの」に限り、利益を害される者はその理由で取消審判を請求できることとするものである。

3 日本知的財産協会 商標委員会アンケートから

日本知的財産協会の商標委員会の会員に対し、商標法3条1項各号や商標法4条1項7号についてアンケート調査を行い、24の企業から回答を得た。

アンケートの質問事項は、過去に商標法3条第1項各号又は商標法4条1項7号について、規定若しくは運用において問題となった事例はなかったか、問題となった具体的事例は何か、問題を解消するための解決策として具体的提案があるか、の3点である。その結果、商標法3条第1項各号については、運用を含め幾つかの意見が出された。

(1) アンケートでの重要問題指摘事項

商標法3条1項3号～5号の適用における「(普通に用いられる方法で表示される標章)のみからなる商標」の解釈について、標章中に用いられる用語に当該指定商品の品質・機能等を暗示させる用語と思われる場合であっても、それらの用語が実際に使用されているといった具体的使用事実が示されない限りは、各号が適用される可能性は低いといった印象を持っている。

特にその傾向は、複数の用語を組み合わせたいわゆる結合商標において見受けられ、識別力に疑問のある商品の普通名称と一般的性状の結合商標の登録事例が散見される。

商標法3条1項各号の適用について、過去に拒絶になったものが後の出願では登録になったり、例えば「〇〇工房」、「〇〇発」といった事例において、〇〇に入る言葉によって、同一指定商品において登録になったり拒絶になったりするという具合に審査の判断基準が不明なケースが存在する。

(2) アンケートより抽出された解決に向けた提案

現時点ではだれもが使用している事実がないために、事実上識別力がある場合も存在する。それらのうち、だれもが使用を欲する可能性が高く、潜在的な識別力が希薄であったり、一個人に独占を認めるべきではないという標章は、たとえ実際使用例がない場合であっても拒絶してもらいたい。

商標法3条1項各号に対する審査において統一的な判断がなされるように、審査判断についての情報共有化を図ってほしい。

商標法3条1項各号の審査を厳しくする一方で、実際に

(*) 1) 死者の人格権を立法によって保護することは可能であるとされているし、芸能人の氏名のように経済的価値を伴っているものもあり、この価値は承継が可能である。したがって、商標法4条1項8号の適用を生存者に限る必要はなく、8号の条文中の「他人」の後に「故人であって遺族又は管理者のいる場合を含む」を不登録事由として加えることで解決できると考える。

使用事実があるのであれば、商標法3条1項各号認定の境界線上にあるものについては、現状の商標法3条2項による救済が緩和された形で登録を認められてもよいと考える。

商標のどの部分に実際の商標権が発生するのかを明確にするため、諸外国のように実質的に登録性がないと思われる文字部分の権利不要求制度(前述、1(2))の導入を検討する余地がある。

登録された商標でも、識別力を失ったり独占不適応となった場合には、除斥期間のない無効審判の請求理由とするか、取消審判の対象とすることが望ましい。

新物質名や先端商品用語や、いまだ国内において普通名称化していない他国語の普通名称などを集めた審査用のデータベースを整備することが望ましい。

4 比較法的検討

(1) 米国における商標の「識別力」と「独占適応性」

米国では、普通名称や記述的表示については商標としての保護が拒絶ないし制限されており、その理由は識別力が欠けるためであるとされている。具体的に識別力を欠く普通名称ないし記述的商標に該当するか否かを判断するに当たっては、競業者の使用の自由を確保する必要があるか否かに関心が払われており、これらの表示について保護の否定される究極の根拠は独占適応性の欠如に求められている。

() 「識別力」の程度に応じた商標の分類とその法的保護 米国の商標制度の基本的枠組みと沿革

米国においては、特許権や著作権については、連邦がその規律を定める権限を有しているのに対して、商標の保護に関する実体的な規律は各州のコモン・ローにより定められる。

商標の権利の発生は、最初に商標を善意で採択し使用を始めた者が権利を取得する、使用主義による。しかし、使用によって発生する権利は、米国全土の独占権を確保できるわけではなく、全国的なレベルの事業展開においては障害となることがある。

そこで州際通商及び外国通商に用いられる商標について、米国連邦商標法(ランハム法)によって連邦登録の制度を設けた。ここでは、商標の連邦登録がなされた後に他者が同一又は類似の商標を採択したときはその商標権の取得は妨げられる。その結果、登録すれば、事実上全国的な独占権を確保できることとなる。

つまりコモン・ロー上発生する商標権について、その連邦登録制度を設けているのがランハム法であり、連邦登録のための要件にもコモン・ロー上の規律が反映されている。

商標の分類

(a) 商標の「識別力」

「識別力」とは

1) 特定の者によって製造され若しくは後援される「商品」又は「役務」を識別するという、本来的識別力のある場合と、
2) セカンダリ・ミーニング：本来的には識別力はないが使用の結果、識別力を有する表示として需要者に認識されるに至っている」の獲得により識別力を備える場合の二つがある。

(b) 商標の四つの類型と保護要件

商標は、「識別力」の程度によって、4種類に分類されている。

1) 普通標章:商品の名称、一般的カテゴリー等を指し示すものと認識される表示。商標として保護を受けることはできない。

2) 記述的表示:商品の性質、特性を記述するものとして認識される表示。本来的識別力がなく、セカンダリ・ミーニングを備えてはじめて保護適格性を備える。地理的表示や個人名も同様。

3) 示唆的表示:商品の性質、特性を示唆するものとして認識される表示。セカンダリ・ミーニングがなくとも、保護され得る。需要者が想像力を発揮せねば、商品を記述する意味にまでたどり着かないもの。

4) 奇抜な表示及び恣意的表示:奇抜な表示とは、無意味なつづりなど全く意味を持たない、いわゆる造語商標。恣意的表示とは、それ自体意味を持つ言葉であるが、使用される商品の材料、特性等を記述したり示唆しないものである。この二つはセカンダリ・ミーニングがなくとも商標としての保護適格性を有するとされている。

(c) ランハム法との対応関係

ランハム法の記述的表示に関する規定では、いったんはその登録適格性が否定されているがセカンダリ・ミーニングを獲得した商標については、たとえ記述的表示であっても登録が可能である旨を定めている。

連邦登録に係る規整では、本来的識別力のある表示については、セカンダリ・ミーニングがなくとも主登録簿に登録できる。記述的表示については、セカンダリ・ミーニングのある場合にのみ主登録簿に登録が可能であり、セカンダリ・ミーニングを獲得されるまでは補助登録簿に登録できるにすぎない。普通名称についてはいかなる場合も登録できない。

なお、いったん登録された表示であっても、普通名称化した場合には連邦登録は取消される。

() 「普通名称」の判断基準

普通名称か否かを判断する主体となるのは、当該商品の「需要者」である。関連需要者は、当該表示の使用される商品ごとに確定される。例えば、医師の処方箋の必要とされる薬品の場合、「需要者」は一般消費者ではなく(医師や薬剤師などの専門家である。これらの者に普通名称として認識されていれば、このような化学成分の正式名は普通名称として

扱われ、商標法上の保護は否定されることになる。

「需要者」の認識が、「普通名称」と「商標」とに分かれたとき、「主たる意味」の要件で取り扱う。需要者層の多数が当該標章を普通名称と認識していれば、表示の「主たる意味」は普通名称であると評価される。ただし、需要者層の認識が分かれているときは、原則は多数派の認識に従うものだが、それによって一意に決めてしまわずに、混同防止措置を講ずるよう命ずる条件付差止めによって原告と被告の利益のバランスをとる、より柔軟な解決策も存在する。

() 事実上のセカンダリ・ミーニング

商標としての保護の可否

(a) 市場において長期間一社独占の状態にあると、供給者が商標として用いていた表示は、需要者にとって普通名称としての意味も兼ね備えることがある。これを「事実上のセカンダリ・ミーニング」と呼ぶ。その製品についての普通名称はもともと存在していないため、需要者はその商標を商品名としても使うようになりがちである。

(b) 保護の可否

裁判例の中には、「事実上のセカンダリ・ミーニング」の程度によっては、普通名称としての機能を併有している表示でも商標としての保護が与えられるとするものもある。しかしながら、普通名称として機能する以上、たとえ「事実上のセカンダリ・ミーニング」を獲得していても商標として保護されることはないとするのが多数説である。

検討

事実上のセカンダリ・ミーニング」を獲得しているということは、先行独占企業の信用が当該表示に蓄積されていることを意味するが、先行使用者の保護よりも競業者の使用の自由を優先する必要があるときは、当該表示の商標としての保護は否定されることになる。つまり、それは競業者に自由な使用を認める必要性の程度によって決せられることができる。

() 外国語表記の法理

意義

外国語表記の法理」とは、外国で商品の名称として用いられている語は、米国において商標としての保護を受けることはできないとする法理である。これは、その外国語を解しない米国需要者が多数である場合など関連需要者の多数が普通名称と認識していなくとも、商標としての保護を否定するもので、「関連需要者」の要件ないし「主たる意味」の要件の例外として位置付けられる。

趣旨

この法理は外国において英語の普通名称の商標登録に対して常々異議を申し立てている米国政府は、逆に米国における外国の普通名称の登録もこれを否定すべきだという国際礼让によって説明される。また、競業者に自由な使用を認

める必要性が高いことを重視した独占適応性の欠如に根拠付けられる法理ともいえる。

米国の大多数の関連需要者にとって、商品名として認識されず、本来的な識別力がある以上、商標としての保護を与えるべきだとする、この法理に対して懐疑的な判決群もある。特にランハム法により「関連公衆」を基準に普通名称か否かを判断すべきとなった以上、特定の言語に通じた需要者に基準を合わせることは許されないと主張される。

検討

外国語表記の商品名についての取扱いを決するに当たっては、普通名称の保護を否定すべき根拠が問われるが、米国における多数説は、外国語表記の法理に基づき外国語で表された商品の名称の保護を否定しており、独占適応性の観点からのアプローチが主流を占めているということがいえる。

(2) 商標登録拒絶事由としての公序良俗違反

() 諸外国における公序良俗条項の存在と違反の効果

国際条約

パリ条約が、各同盟国において商標の登録の条件を定める国内法令が最低限遵守すべき保護の水準として、道徳又は公の秩序に反するもの、特に、公衆を欺くようなものである場合以外登録を拒絶されないとして、「公序良俗」に反する商標の取扱いを定めている。

米国

ランハム法は、不道徳な、詐欺的な、又は恥ずべき事項を含む場合拒絶することとして、公序良俗に関連し規定している。また、これに反する商標はいつでも取消しの対象となる。

欧州

欧州全域で効力を有する欧州共同体商標規則は、公序良俗、又は定着した道徳原理に反する商標は登録されないとして、公序良俗に関連し規定している。さらに欧州共同体各国は、国内商標法についても同様の規定を置いている。

() 公序良俗条項の適用範囲

国際条約

先に掲げたパリ条約の公序良俗の取扱いには、単なる法令違反のみを理由として公序違反であるとの解釈は採れないという趣旨のただし書が添えられている。よって、公序良俗条項を無限定な一般条項としてではなく、限定的・実質的に運用することが求められている。

米国

判例は、「不道徳」な事項も「恥ずべき」事項に含まれており、したがって不道徳のみを理由に登録が拒絶された例は極めて少ない。商標が「恥ずべき」かどうかは、商品が「恥ずべき」ものかとは関係なく、出願によって特定された「商品」・「役務」だけの市場にかんがみて判断される。判例は、「恥ずべき」という語を日常の用法に従い、礼儀を失し、良心や道徳感情

に反し、非難されるべきこと」と解釈してきた。よって、同条項の適用範囲は、商標若しくはその使用がパブリック・ポリシーに反し、したがってだれもが使用を許されるべきではない商標に限られている。

欧州

欧州共同体商標規則における公序良俗条項の適用範囲については、文献資料が乏しい。

ドイツ商標法においては、公益保護にあると解されている。さらに、そこでの公序の概念は、単なる法秩序全体を指すのではなく、適用の範囲は狭い。また良俗の概念についても、社会的な慣習・道徳・倫理から導かれるものと解されており、それ以外の一般的な禁止・命令・刑罰・公序規定に反するだけで良俗違反と解されるわけではない。ただし、亡き偉人の名前を商標として用いることは、社会の文化的資産の悪用として、良俗違反になると解されている。

() 日本法への示唆

以上のように、パリ条約においても、また欧米の商標法においても、公序良俗条項は存在するが、その適用範囲は、社会一般の「公益」に反し、したがって商標出願者のみならずだれもが使用をすべきでない商標を対象としている。つまり、私益に反すること、すなわち競業者全員が使用を許されるべきであったり、特定の主体が使用を許されるべきであることを理由に、公序良俗違反であるとして登録が拒絶されることはないわけである。

結論として、公序良俗に関する商標法4条1項7号の規定は、社会一般の公益に反する商標のみに対象を限定することが、同条項の無制約な一般条項化を防止し、また国際的動向にもかなう方向である。

「商品」と「役務」

1 「商品」と「役務」の切り分け

(1) 「商品」の定義

商標法上に「商品」の定義はないが、これまでは学説・判例を含め「社会通念上商標法上の商品とは何か」という解釈上・実務上の定義がほぼ固まっていた。

商取引の目的たり得べき物、特に動産を言う(工業所有権法逐条解説)

「商品」の定義に関する学説等

上記の中で「商品」の要件としては、「有体物たること」「動産であること」「量産性(代替性)があること」「取引の対象となること」「流通過程にのること」といった幾つかの共通する性質が導き出され、一般に論じられている。

商標は、自己の商品と他人の商品を識別することを目的として使用され、それにより識別機能を発揮し、保護すべき価

値が発生すると解される。この本質的機能からして、「商品の概念」は「取引市場で商標が使用される」ことを基礎としてきた。

(2) 「役務」の定義

商標法上に「役務」の定義はないが、1992年のサービスマーク制度の導入より、学説・判例を含め解釈上・実務上の定義として次のように言われている。

他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいう(工業所有権法逐条解説)

「役務」の定義に関する学説

さらには、需要者に提供する商取引上の行為であるから、「他人の為に」行われること、転々流通する商品の提供以外の行為」であること、及び法の保護対象となるためには「独立して商取引の対象になるべきものである」ことが、工業所有権逐条解説の中で特に明記されている。

2 無体物/ソフトウェア、ダウンロード対象物

インターネットの普及により、媒体を介さずにコンピュータ・プログラムや音楽などを直接ダウンロードして入手する新たな取引形態が現れた。これらのダウンロードの対象物が商標法上の「商品」といえるかどうか問題となっている。また、国際分類第8版(平成14年1月1日より施行予定)では、ダウンロードの対象物としてのコンピュータ・プログラムや電子出版物が第9類の「商品」として追加されることが決まっている。

(1) コンピュータ・プログラム及びソフトウェア

「商品」とは、有体物であると解されていることから、コンピュータ・プログラム等について商標登録を受けようとする場合には、通常、コンピュータ・プログラム等を記憶させた「媒体」を指定商品とした出願を行っている。一方、インターネットなどから媒体を介さずに提供されるコンピュータ・プログラム等について商標登録を受けようとする場合には、「役務」の名称として出願するのが一般的実務であると考えられる。

また、「ソフトウェア」それ自体は、「無体物」であるので、これまでは役務を表現・表示する際には適当な表現であると認められなかった。最近になってコンピュータ用という特定を条件として、「商品」を表示する表現として使用を認められる事例も出てきている。

(2) 電子出版物

国際分類の改訂により「商品」として追加される「電子出版物(ダウンロードできるもの)」とは、小説・辞書等をネットワークを介して流通するものであると解される。それ以外にも、雑誌のような形式で構成されホームページ上で種々の情報を提供する、いわゆる「ウェブ・マガジン」もブラウザ・ソフトウェアによって内容をファイルに保存することができる点で「ダウンロードできるもの」に該当すると考えられる。

このように一口に電子出版といっても様々な不明確な部分があるため、これに含まれ得る「商品」について具体的に示される必要がある。同じく音楽データや映画データなどもダウンロードにより提供される得るので、その取扱いについても明確化されるべきである。

さらに、インターネット上で流通する無体物たる「商品」に、商標を付す「行為」、「譲渡」、「引渡し」等の概念についての検討が必要とされている。

3 「不動産」について

(1) 不動産の商品性

不動産は「有体物であること」「取引の対象となること」の二つの条件については要件を備えていると考えられるが、「動産であること」「量産性(代替性)があること」「流通過程にのること」という三つの条件については否定的に解されている。よって不動産は商標法上の「商品」ではない、と結論されている。

しかしながら、我が国においては、シリーズ化したマンション名称や、統一したネーミングで事業展開を行っている一戸建て家屋などが実在することから、不動産についても商品性を認め得るという立場も存在している。

(2) 不動産を「商品」として考える場合の問題

シリーズ化したマンション名等を「商品」として考えた場合には、何をもって「シリーズ化した不動産名」とするか。

一律にマンション名の商品性を認めるとした場合、明らかに条件の違う同じ名称のマンションを商標法で保護することは、過剰な規制となる可能性がある。

マンション販売の場合、その商標使用行為は販売をもって終了すると解釈されるので、その後は商標不使用とみなされるならば、商標権者にとって、かえって不利益となり得る。

「マンション名」は販売が完了しても表示されているが、それは不動産としてのマンション自体を表象しているだけである。これを役務標章の特殊なパターンであると位置付けることは可能であろうが、さらに商標の性格について検討を要する課題である。

(3) 分譲マンションを例にとった不動産の商品性についての議論

() 分譲マンションの流通性について

分譲マンション等の商品性を肯定した東京地判平成11年10月21日ヴィラージュ事件の原告は「販売住宅や分譲マンションは、現実に取引の対象とされ、転売も盛んに行われている」と主張している。それに対しては否定的な議論もあるが、現実に市場取引性がある以上、流通性の存在自体は認めてよいと考えられる。

() 分譲マンションの代替性について

前記ヴィラージュ事件において、東京地方裁判所は「代替性」があるとする判断を示した。しかし判決理由に述べられた中で、同一の地番に建築されるマンションは立地条件が必ず異なり、同一のものは一つしかないなどとしている部分などは、むしろ、分譲マンション等には代替性がないとする立場を容認しているともとれる。

判決は、また、「互いに競合するものが多数供給され得る」とも述べている。分譲マンションの購入については、物件としてのマンションその物より、むしろ、工事主、施工業者等の信用・評判に係る同等性等からくるマンションの代替性であり、競合するものがあることはマンション自体の「代替性」には直結しないものと思われる。

() 分譲マンション等に使用される商標を保護する必要があるか否か

流通性と広義の代替性を、仮に承認できるとして、マンション自体の名称ないし標識につき「商標」により保護することが必要であろうか。

マンションの購入に際し、需用者は、工事主や施工業者、販売業者等の営業活動、並びにそれら業者の名称、信用を考慮して選択するものと理解される。

これは、マンション自体の名称・標識を、商標登録して、商標法により保護することが必要だとの根拠にはならない。むしろ、このようなマンションの名称・標識は、不正競争防止法2条1項1号及び2号により保護することが、より適切であると思われる。

現実にマンション販売の営業活動に使用される名称又は標識は、サービスマークの登録によって、従来から保護されている。

() 分譲マンション等の名称・標識を巡る法律関係について

分譲マンション等の名称・標識の法律関係は、分譲マンションの企画、建築、広告、販売又は購入、維持管理等生成から消滅に至るまでの間、一様ではないことに特徴がある。

企画・建設段階では、売主、事業主、施工業者等がマンションの名称に関する権限を所有している。

売却時、所有権は各買主に移転し、名称の維持管理を元の事業者が行う場合がある。

と異なって別の管理者がマンションの名称を維持管理を行う場合もあり得る。

上記では、もし商標権を承認すれば、当該事業主等が商標権者となるであろう。においては、個々の購入者が各マンションにつき所有権を有するが、マンションに付けられた名称等の使用は、業としてかわるものではない。よって、仮にマンションに商標権があっても、個々の購入者が権利主体になることはない。このような場合、法律的には「商標の使用」はなく、商標権はここで終了するだろう。マンション完売

後、その維持管理者が、と同一人であれば、商標権はこのものにより所有され、問題はない。しかし、のように、マンションの維持管理者が、別人によりなされるとき、商標権者から商標権の譲渡や使用許諾がなされない場合、商標権者が当該商標権を放棄することになるが、これに関する慣行は知られていない。

販売後のマンションの名称を巡る法律関係は、複数人の関与があり、様々に異なる法律関係が発生する。販売後の段階の流通があれば、問題は更に複雑になる。

以上、主として分譲マンションを例にとりて考察してきたが、基本的にはその他の不動産もほぼ同じ問題を抱えたと考えられる。

不動産の商品性、商標による保護の必要性、名称の継承の複雑さを勘案すると、不動産の名称は、「建物や土地の情報提供、売買、管理」といったサービス業に係るサービスマークを取得して保護を図っている現状以外に、商品商標による保護を与える理論的必然性及び実益はないと考える。

4 小売業について

(1) 小売業に関する問題点

最近国際的にも小売業を「役務」と認める傾向が見受けられる。また国内でもこれを認められたいとの趣旨での裁判事件が提起されつつある。しかしながら、特許庁では、現在まで小売業は商標法上の「役務」ではないと判断されている。

「役務」とは、「他人の為に行う労務又は便益であって、独立して取引の目的たりうべきもの」という一応の定義がなされている。小売業は「単なる商品の販売」であり、それに含まれるサービスは、商品の販売に付随する労務にすぎず、独立して取引の対象となるものではない、と結論されている。

(2) 小売業に関する国際的な取扱いの変容

() GIACOMELLI / SPORT 事件

他人の便宜のために各種商品をそろえ、顧客がこれらの商品を見、かつ購入する為に便宜を図ること、商業的及び広告的目的でホールやショールームで展示をする機構（国際分類第35類）を指定役務とする欧州での商標出願が欧州商標庁（OHIM）審査官によって拒絶された。しかし、審判部はこれを付随的サービスにすぎず登録性がないと判断したことは誤りであると指摘し、小売サービスの種類を的確に表示する必要があるとした上で、拒絶査定を破棄し審査に差し戻した。

これはOHIMが初めて「小売サービス」を独立の「役務」として認める判断を示したケースとして注目されている。

() 欧州商標登録に関する取扱いの変化

OHIMが出したドラフトでは、「国際分類第35類における小売サービスの指定及び類似の販売サービスの指定は、活動分野をしかるべく制限するかあるいは小売業の性格をより

限定すれば登録され得る」と発表された。

小売業同士の抵触は、活動分野が制限されれば、抵触の可能性を減少できるとの見解である。また小売業と販売されている商品との間の抵触に関しては、混同可能性が特定の場合にしかあり得ないとの見解を採っている。

(3) 小売サービスの実務上の問題

() 小売サービスを認めないとする立場は次のような理由による。

既存の総合百貨店などは、既に商品商標によって実質的に保護されており、小売サービスを認める特段の要請はない。

総合小売業者の多くは、プライベート・ブランドの商品を抱えており、同じ商品の商品商標と役務商標が混在した場合、管理を複雑化するおそれがある。

小売サービスを「役務」とする商標使用が、製造業者の商品製造・販売行為と明確に区別されないとする、製造業者は、自己ブランドに類似の悪意ある商標出願に対して、防衛的な出願を余儀なくされることが懸念される。

() これに対し、小売サービスを認めるべきとする立場は次のような理由による。

従来から総合小売業は、各商品分類ごとに出願する必要があるため、莫大な出願費用の負担を要している。

小売サービスが保護されれば、自己の事業の実態にあわせて、使用商標を商品商標とするか、小売サービス商標にするか、選択が広がる。

インターネット上で広く認知されている電子ショッピング・モールでは、扱う製品によらず、既にブランド力で集客が可能となっていること。

小売サービスでは、扱い商品すべてにおいて権利調整がとれなければ、商標採択できなかったが、小売サービスを指定分類とできるならば商標採択の道が広がる。

現在、他人による類似標識の使用を阻止できる法的手段は不正競争防止法による「周知営業表示」しかなく、それは、標識が周知性を取得できていなければ認定されない。

流通経費の節減のため、個々の商品に商標を付することを省略することがある。このような必要性のある商業活動が「商標不使用」と判断され得ることは不合理である。

(4) 小売サービスが役務として認められるための検討項目と見解

() 独立して経済取引の対象となる」という小売サービスの付加価値の例

- ・ある品質の商品を選定している保証
- ・多くの商品を一か所に集中して提供している利便性
- ・特定物品を大量に仕入れて通常よりも低価格で提供している価格メリット

・独自の販売方法(通信販売、個別訪問販売、会員制販売など)によるメリット

また、小売業に関する有名な商標が売却されると仮定した場合、その対価は小売業としての様態や知名度から価値判断されているであろうから、現実的には、既に小売業が「役務」として認識をされていると解釈できる。

() 商品商標と役務商標の類似関係をどのように考えるか
現在の審査実務では、商品商標の使用とその物の貸与サービスや修理サービスを非類似として扱っているので、小売サービスについても非類似とすることが妥当と思われる。また、商品商標と小売役務商標との間で扱う商品によつての類似関係をみるべきとする考え方もある。この理由は、主として製造業者が、自社の商品商標と類似の小売役務商標を他人に取得されることによって、製造業務に支障を来たす懸念から主張されている。

() 権利の抵触について

権利侵害の問題は、商品商標とサービスマーク同士の関係と同様に判断される。

小売サービスの名前を借りて、当該マークを商品商標として使用している場合など、商品商標との抵触が問題になる。もちろん、サービスマークをサービスの標識としてのみ使用し、商標として商品に使用していない場合には、店舗の中に商品があったとしても、商品商標としての使用にはならない。

() 小売業を「役務」と認める方向で検討する際には、商標法2条3項2号の「譲渡、引渡し」に関する解釈を検討する必要があると思われる。

小売サービスとは、自らが製造を行わず専ら販売のみを行う「役務」を指すこととし、かつOEM、グループ内販社や代理店での販売については、商品商標の使用に含めて解釈をすることとする、といった調整を行うなどの対処が必要である。

また、使用されている標章が製造主体としての標章と販売主体としての標章の何れに比重があるかを判断し、販売主体である場合には小売商標の使用とするなども考えられる。

なお、小売業を「役務」とする場合には、さらに「製造小売」と「総合小売」の相違、「小売業」と認める範囲を制限するか否か、小売業者が使用する商標と商品商標との類否及びクロスサーチ等、関連して検討されるべき点は更に幾つか存在する。

() 小売サービスの権利範囲の特定の仕方

社会的に承認されている態様については、例えば百貨店、コンビニエンス・ストアといった表示を認めることができる。その他特定専門店については、「男性用帽子小売専門店」など一般的に承認され、通用する概念に従うべきである。

社会的に承認された小売態様がない場合には、商品を実体的に記載し表現して、権利範囲の明確化が必要である。

(5) 結び

国際商標登録が認められている今日、小売サービスマーク制度の導入には積極的に取り組む必要があるものと考えられる。

5 比較法的検討

小売業、ダウンロード対象物、不動産に関する、従来までの米国、英国における見解を調べた。

(1) 「商品」と「役務」の登録の対象とされる範囲

() 米国

1946年ランハム法上、

- ・「トレードマークの定義として 製造者やあるいは商人が、その商品を識別し、他者によって製造あるいは販売されている商品と区別するために使用する」
- ・「サービスマークの定義として 何人によるサービスを識別し、他者によるサービスから区別するため、サービスの販売あるいは広告に使用する」と規定されている。

そして、トレードマークとサービスマークとの境界に関しては、従来から、有体物が無体物かで区別されている。

小売業については、様々な製品を集め、消費者が商品選択する場所を確保し、その他消費購買行動において必要とされるあらゆる手段を提供することは、サービスの遂行を構成する」として、1988年頃から、“retail grocery store services” “retail department store services”等のサービスにつき、小売業者にサービスマークの登録を認めている。

() 英国

1994年商標法でサービスと商品とを可能な限り同一に扱うこととし、トレードマークという言葉の商品・サービスのいずれについても使用することとなった。これにより、問題とされているある商標の対象が商品分類中のいずれのカテゴリーに属するかという点のみを検討すれば足りるということになった。

2000年8月より英国は、「DEBEBHAMS」「DEWHURST」商標出願をきっかけとして、実務を変更し、「小売サービス」を登録すべき「役務」の対象とすることを明示した。ただし、「小売サービス」「デパートサービス」「メールオーダー」等は余り漠然としてかつ広すぎる概念であるとされた。したがって、「他人の便宜のために各種商品をそろえ、顧客が「デパートの中で」これらの商品を見、かつ購入する為に便宜を図ること」等の表現を用いて、取扱商品群を特定する事例が紹介されている。

(2) ダウンロード対象物

少なくともダウンロードというソフトウェア、データの配布行為が商標法上のサービスに当たるとすれば、米英両国の従来実務から考えて、さらに商品商標となり得るか否かを改めて検討する必要性は少ない。

(3) 不動産

英国においては、商品商標の要件としては動産性が論じられてはいないものの、Sale of Goods Actにおける「商品」の定義において「動産」性が求められている。また、1994年法の分類においては、不動産については専らサービスとして分類されている。

(担当:主任研究員 武田恭明)