

「特許法改正検討項目の商標法への波及について
(案)」及び「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排
除規定の見直しについて(案)」に関する意見書

2011年(平成23年)1月7日
日本弁護士連合会

特許庁総務課工業所有権制度改正審議室が、平成22年12月14日付
けで意見募集を公示した、産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小
委員会「特許法改正検討項目の商標法への波及について(案)」(以下「商
標法への波及案」という。)及び「商標権消滅後1年間の他人の商標登録
排除規定の見直しについて(案)」(以下「見直し案」という。)に関し、
当連合会は下記のとおり、意見を述べる。

記

- 第1 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて
登録異議申立理由は、全て商標登録無効審判の請求理由に包含され、
商標権侵害訴訟や金銭的請求権に基づく訴訟でも無効の抗弁によって
争うことができるから、商標登録無効審判のみならず、登録異議の申
立てにおいても遡及効等を制限することは許容されると考えられ、商
標法への波及案6頁の「3. 対応の方向」に示された改正提案に賛成
する。
- 第2 無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方について
確定審決の第三者効を認める妥当性は認められないのは特許法と同
様であり、商標法への波及案10頁の「3. 対応の方向」に示された
改正提案に賛成する。
- 第3 審決等の部分確定の在り方について
商標登録無効審判及び登録異議申立ての決定の部分確定を認めるこ
とに特に支障はなく、審判便覧でも既にそのような取扱いになってい
るところであるから、商標法への波及案14頁の「3. 対応の方向」

に示された改正提案に賛成する。

第4 存続期間の更新登録申請期間経過後における商標権の回復規定等の見直しについて

権利の回復制度を，特許制度と要件を異にする必要性がない限り，同様な要件で設けることが妥当であり，シンガポール条約による国際的制度調和にも沿うことになるので，商標法への波及案16頁の「3．対応の方向」に示された改正提案に賛成する。

第5 商標法における特許庁長官による博覧会指定制度の見直しについて

博覧会の指定制度が廃止されても，「特許庁長官が定める基準」が明確である限り，実務が混乱することはないと考えられるので，商標法への波及案の「3．対応の方向」に示された改正提案に賛成する。

第6 「登録対抗制度の見直し」に関して措置しないことについて

1 結論

今回は措置しないという結論に異論を述べるものではないが，今後も更なる検討が必要であると考えます。

2 理由

産業構造審議会 知的財産政策部会 第23回商標制度小委員会（平成22年12月13日）で配布された参考資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について【一覧表】」（以下「一覧表」という。）「1．(1)登録対抗制度の見直し」の項においては，特許権と商標権の差異が挙げられて，措置しない理由が説明されている。当連合会も，商標権は，出所表示，品質保証の機能を有し，需要者の保護を図ることを目的としており，商標権者であるライセンサーは通常使用権者であるライセンシーに対し，契約に従って提供された商品の仕様書（商品の素材，寸法，型・形態，縫製，色彩など），商標の使用態様・使用箇所など統一的な広告方法を具体的・個別的に指示して，出所の明示，商品の品質維持を図り，もって需要者の信頼を築きあげていくものであるから，特許権とその機能において相違があると認識しており，今回は時期尚早であって措置しないという対応にも，一定の理由があるもの

と考える。

ただし、特許庁行政年次報告書2010年版81頁によると、通常使用権の登録件数は、特許権の通常実施権の場合と同様甚だ少ない。商標権の場合、一製品ごとのライセンス（例えば、男性用ネクタイとマフラーのみ、3歳から6歳までの子供服のみなど）も多く、商標ライセンス特有の煩雑さがある。それゆえ、通常使用権の登録が適切に行われるように、登録免許税の低減化、登録手続の簡素化など、通常使用権の登録を容易にする方策を検討することが今後の課題として要求されると思われる。

ところで、一覧表に掲げられている理由は、主として商標権者の立場からの説明であって、商標権の譲渡、商標権者の破産等における通常使用権者の保護の角度からの説明はなく、商標法における登録対抗制度の維持が理論的に裏付けられているとは言い難い。通常使用権の登録件数の増加傾向が今後見られなければ、商標権の譲渡時や商標権者の破産時において未登録のライセンシーを保護する必要性はなお残ると考えられる。

よって、今回改正される特許法、実用新案法及び意匠法における当然対抗制度導入の影響を注視すると共に、著作権法等の今後の議論も踏まえて、更なる検討を行うことが必要であると考ええる。

第7 「冒認出願に関する救済措置の整備」に関して措置しないことについて

1 結論

商標法においても特許法の冒認出願に類する状況は起こり得るので、例えば、商標に関する権利を有する者（商標法53条の2）による移転請求を可能とするなど、今後の検討が必要であると考ええる。

2 理由

特許法の「特許を受ける権利」に対応する権利は、商標法においては「商標登録出願により生じた権利」であるが、前者が発明の完成に基づき特許出願前から存在するのに対し、後者は商標登録出願後に発生する。一覧表「3.(1)冒認出願に関する救済措置の整備」の項において、商標法では、無権利者による出願が「出願後に虚偽の出願人名義変更届を提出するなどして、出願人の名義を変更する場合しかない」

と説明されているのは，ここでの無権利者を商標登録出願後に発生する「商標登録出願により生じた権利」を有しない者という意味で考えるからである。

しかしながら，例えば中国等での商標権冒認出願（第三者による商標の抜け駆け出願）

（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/shohyo_syutugantaisaku.htm）に対しては，特許庁も対策を講じていることから窺えるように，例えば，A国商標権者Xとは別の者YがB国で当該商標の商標登録を得た場合に，B国で一定の状況においてXにYに対する救済方法を認める必要がある。そして，その最も直接的な救済方法は，上記例では，XにYに対する商標登録の移転請求を認めることである。

これに対し，一覧表の3.(1)項においては，出願により生じた権利を有する者は，当該権利を承継しない者の商標登録を無効にして，再出願をすることができるとの説明がなされている。しかし，商標登録無効審判の請求には除斥期間（47条）が設けられている場合もあるし，真の権利者による再出願前に第三者によって出願されるおそれもあるから，移転請求を認める必要性はあると考えられる。

この点，パリ条約6条の7は，代理人，代表者による商標登録出願の場合に，商標に係る権利を有する者が「その国の法令が認めるときは，登録を自己に移転することを請求することができる。」と定めており，欧州共同体商標理事会規則18条やドイツ商標法17条1項は，商標に係る権利を有する者による代理人又は代表者に対する登録移転請求を規定している。また，フランス知的財産法L712条6は，「登録出願が，他人の権利に関する詐欺的行為として，又は法律上若しくは契約上の義務に違反して行われている場合」の所有権の主張を，イタリア産業財産権法118条3項は，「権利を有する者以外の者の名義で登録が行われている場合」の登録証書の自己名義への移転を命じる判決の取得を，いわゆる真の権利者に認めている。

よって，わが商標法の理論的整合性にも配慮しつつ，例えば，商標法53条の2の救済方法を移転請求まで拡充するなど，冒認出願に類する状況への法的な手当てが今後検討されるべきである。

第 8 商標権消滅後 1 年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて

1 結論

見直し案の「4 . 対応の方向」に示された改正提案に賛成する。

2 理由

商標法 4 条 1 項 1 3 号の「商標権が消滅した日…から一年を経過していない」という規定ぶりは、昭和 3 4 年法律第 1 2 7 号の現行商標法が制定された際に採用されたものであり、大正 1 0 年法律第 9 9 号の旧商標法 2 条 1 項 1 0 号においては、「登録失効ノ日ヨリ一年ヲ経過セサル」と規定されていた。現行法は、出所の誤認混同を防止するため、無効審判による登録無効の場合にまで適用範囲を拡大したものと解されるが、商標登録の無効審決確定後 1 年間は商標登録を受けることができないことの不都合はかねてより指摘されてきたところである。

昭和 4 0 年に追加された商標法 5 3 条の 2 の取消審判においては、既に商標法 4 条 4 項で同条 1 項 1 3 号の適用が排除されているが、更新登録の可能性がある商標権の存続期間満了による商標権の消滅の場合を除いて、商標権消滅後 1 年間商標登録排除を行う必要性は乏しいので、速やかな権利付与を認めるべきである。

以上