

平成25年1月16日

特許庁総務課工業所有権制度改正審議室
パブリックコメント担当 御中

国際弁理士連盟日本協会 (FICPIJAPAN)
会長 谷 義一

「産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会 報告書「商標制度の在り方
について」(案)への意見」

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当日本協会の活動に対しまして格別のご指導、ご支援を賜り、ありがたく厚く感謝申し上げます。

「産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会 報告書「商標制度の在り方について」(案)につきまして、下記の通り要望致しますので、ご高配のほど宜しくお願い申し上げます。

国際弁理士連盟 (FICPI) は、1906年に創設された知的財産権に関する業務を扱う事務所弁理士、弁理士で構成された国際団体であって、現在、参加国80カ国、会員数は凡そ5000人を擁しており、WIPOはもとより、EPO, OHIM, さらには各国特許庁、USPTO, JPO SIPO, KIPOなどの動向にも積極的に参画しております。当国際弁理士連盟日本協会

(FICPIJAPAN) は、1977年に設立され、30余年の歴史を有し、2008年12月には、横浜において、FICPI JAPAN シンポジウムを日本弁理士会の協力のもとに開催し、33カ国から略400人の参加を得ており、また2014年4月には、国際弁理士連盟 (FICPI) の執行委員会と、これと併せて、FICPI JAPAN 京都シンポジウムを開催する予定であり、新商標制度を含めて広く知的財産権の問題をグローバルな観点から検討、議論することとしております。

記

以下に、報告書「商標制度の在り方について」(案)の各頁に沿って、要望事項を記載します。

1. 全体的方向性

(要望事項)

報告書(案)にありますように、新商標を導入するよう要望致します。

(理由)

新商標は多くの国で導入されており、国際的調和の観点からも導入する必要があると考えます。

2. はじめに (1頁)

(要望事項)

「他者の商品又はサービスと差別化するため」の表現は、「他者の商品又はサービスとの

差異化を図るため」に変更するよう要望致します。

(理由)

「差別化」の語は報告書としてはふさわしくないと考えます。

3. (5) 権利範囲の特定方法、出願日の認定等 (7 頁)

(要望事項)

音の商標については、最初に楽譜が提出された場合には楽譜により、最初に音源データが提出された場合には音源データにより、出願日を認定するよう要望致します。

楽譜により出願日を認定した場合には、楽譜により商標権の権利範囲を特定するよう要望致します。

音源データにより出願日を認定した場合には、音源データにより商標権の権利範囲を特定するよう要望致します。

(理由)

楽譜により、または、音源データのいずれかにより、音の商標を特定するのは国際的にも一般的であるためです。

楽譜により出願日を認定した場合、その後提出された音源データにより商標権の権利範囲を特定することは、商標権の範囲が動くことになり妥当でないと考えます。

また、音源データにより出願日を認定した場合には、その後提出された楽譜により商標権の権利範囲を特定することは、商標権の範囲が動くことになり妥当でないと考えます。

4. ②自由競争の不当な制限の排除に関する規定 (第4条第1項第18号)

(要望事項)

使用による識別力を取得したとしても (商標法3条2項)、競争制限 (技術機能的観点、美的機能的観点) に該当する新商標は登録できない規定を設けるよう要望致します。

(理由)

商標権は更新することにより半永久的に存続するため、競争制限に該当する新商標は、たとえ、使用により識別力を取得したとしても登録するのは妥当でないと考えます。

保護除外の規定としては、①技術機能的な観点、②美的機能的な観点の両面で排除する規定を設ける必要があると考えます。

欧州商標指令3条(1)(e)における「商品に本質的な価値を与える～」、米国における美的機能論 (米国商標法2条(e)) が参考になります。

5. ②商標的使用論 (10 頁)

(要望事項)

商標的使用について立法する場合には、「混同のおそれ」の語を専用権と禁止権に関する条項に使用するよう要望致します。

また、商標的使用の立証責任は商標権者に負担させるよう要望致します。

(理由)

自他商品等識別機能又は出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害を構成しないとの解釈(商標的使用論)の論拠は、混同防止にあるので、その旨を直接的に規定するのが明確であると考えます。欧米、日本の不正競争防止法2条1項1号も「混同」の語を使用しています。

裁判例、学説とも、商標的使用の立証責任については見解が分かれています(青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』(有斐閣、2007年)229頁、230頁)。

「混同のおそれ」の商標権侵害の要件となるので、立証責任は商標権者が負担するのが妥当であると考えます。

一方、商標法26条は従前の解釈通り、抗弁事由とするのが妥当であると考えます。

6. 経過措置①継続的使用権 (11頁)

(要望事項)

継続的使用権の「一定の要件」には、周知性を要求しないよう要望致します。

(理由)

周知性を要求すると、制度改正前から新商標を使用している者の保護される範囲が不当に限定されることとなります。

7. 経過措置②出願日の特例、使用に基づく優先・重複登録の特例 (11頁)

(要望事項)

出願日の特例を設け、改正法施行日から3か月以内に出願されたものは同日出願の扱いとするよう要望致します。

(理由)

現在、多くの国で新商標の登録が認められており、相当数の新商標が登録されています。日本が新商標を導入した場合には、出願が集中し、事務処理上の混乱を招くおそれがあると考えます。このような混乱を回避するためにも、サービスマーク制度、小売制度導入時と同じように出願日の特例を設ける必要があると考えます。

以上

連絡先:

国際弁理士連盟日本協会

(FICPI・JAPAN)

事務局 加藤晴子 (9am-5pm)

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-12

YKI 国際特許事務所内

TEL:0422-21-2666 FAX:0422-21-2431

E-mail:kato_h@yki.jp