



# ヨーロッパ特許条約改正の要点

## — EPC2000について —

弁理士 北野 健

(ドイツ・Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geisslerにて研修中)

ヨーロッパ特許条約が改正され、2007年12月13日から発効する予定となりました(通称:EPC2000)。EPC2000は、その名のとおり2000年に改正が採択されましたが、発効日については、①締約国のうち15番目の国が批准もしくは加入した日から2年後、または②すべての締約国が批准もしくは加入した日から3ヵ月後、のいずれか早い日となっていました。2005年12月13日に、ギリシャが15番目の批准国となり、遅くともその2年後の2007年12月13日にEPC2000が発効することになりました。

今回は、その改正のなかで、特に重要と思われるものについて概説します。

- 出願の言語 (14条)
 

現在は、EPCの公用語(英語、独語、仏語)のいずれかの言語で出願する必要がありますが、改正後は、日本語を含むあらゆる言語にて出願が可能となります。

公用語以外の言語で出願した場合は、1ヶ月以内に公用語の翻訳文を提出する必要があります。なお、1ヶ月以内に翻訳文が提出されない場合は、さらに2ヶ月の期限を設定して、翻訳文を提出するようEPOから指令が出されます。
- 公開前の先願のEP出願との関係 (54条(3))
 

現在は、公開前の先願のEP出願がある場合は、先願の指定国と後願の指定国が重複している場合のみ、後願の新規性阻却の先行文献とされています。

改正後は、指定国の重複は必要なく、先願のEP出願は新規性阻却の先行文献とされます。
- 特許後の補正 (105a~105c条)
 

現在は、異議申し立てにおける手続きを除き、特許された後にクレームの減縮をするには、指定国ごとに、それぞれ手続きを取る必要があります。そのため、特許後に見つかった先行文献による無効化を避けつつ複数国で権利行使するには、手間と費用がかかることとなります。

改正後は、EPOに一括してクレームの減縮を求めることができ、すべての指定国で補正後のクレームが認められることとなります。

なお、改正条約発効時にすでに特許されているものについても、手続きが可能となります。
- 第2医薬用途 (54条(5))
 

現在は、いわゆるスイスタイプのUSEクレームによってのみ、第2医薬用途をクレームできますが、改正後は、特定の医薬用途の物質または組成物としてクレームすることが可能となります。

なお、これは、EPC2000が発効する以前に出願されたものであっても、EPC2000発効時にEPOに係属しており、まだ特許されていない場合は適用されます。したがって、EPC2000発効時に係属中の出願については、クレームの補正を検討することが得策でしょう。
- 優先権書類の翻訳文 (88条)
 

現在は、原則として優先権書類の翻訳文を提出する必要がありますが、改正後は、審査官から要求された場合など、必要な場合にのみ提出すればよいこととなります。
- 情報開示 (124条)
 

審査官(および審判官)は、他の国における対応特許の審査において引用された先行文献について、出願人に情報を求めることができるようになります。この求めに応じない場合は、出願が取り下げたものとみなされます。
- 指定国 (79条)
 

出願時には、締約国を全指定することとなります。
- 均等論の適用
 

保護範囲に関する規定(69条)は、他の改正条項との整合をとるためのわずかな変更しかなされておきませんが、保護範囲の解釈に関するプロトコルが以下のように出されました。

「ヨーロッパ特許によって付与される保護範囲の決定の目的のためには、クレームで特定された要素と均等な他の要素に十分な考慮を払う」とされ、侵害訴訟において均等論の適用を促しています。

ただし、当初予定されていた「均等」の定義、均等の判断時期、フィラッパ-エストッペルについては規定されておらず、その解釈は各国の裁判所に委ねられることとなります。
- 改正条約の批准
 

EPC2000の発効時にこれを批准もしくはこれに加入していない締約国は、EPCから脱退することとなります。ドイツ、フランス、イタリアなど、まだ批准していない国の動向が注目されます。

2006年8月16日

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

### 編集 後記

当所は、2000年の設立から6年が経ち、所員も総勢35名を越え、一人前の事務所の体をなすようになり、実務に役立つ情報提供などのクライアントサービスを行わなければならないと考え、ニュースレターの発行に至りました。何事も最初は産みの苦しみがかり、本ニュースレターもどのようなものにするか編集委員が議論し知恵を絞ってようやく第1号の発行に漕ぎつけました。今後は、皆様からのご要望を反映させながらより良いものとしていくつもりですので、当所ニュースレターが皆様役に立つものとなるよう折る次第です。

(編集委員長 弁理士 中村 仁)



# Oslaw News Letter

2006.10 vol.1

## 創刊の御挨拶



代表パートナー  
弁護士 大野 聖二

「知財立国」、「日本にもプロパテント時代の到来」などの景気の良い言葉が飛びかっていたのも束の間で、最近では、知的財産関係者間でさえ、IPバブル崩壊というような悲観的な意見が多く聞かれます。

米国においても、特許専門の高等裁判所である連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設立された1982年から最初の数年間は、特許の無効化率が上がってしまい、プロパテント政策を推進しようとした意図とは異なり、アンチパテント時代となってしまった苦い経験があるとされます。

このような米国の歴史的経験からも、我が国も、知財政策において、今後、どのような方向に行くかは予断を許さない状況にあるといえます。不確実な時代において知財実務家としては、法改正、判例、実務の最新動向に十分な注意を払って、知財実務を行うことが肝要であると思われます。

今般、当事務所では、このような目的の一助にでもなればと思い、知的財産に関する法改正、判例、実務の最新動向に関して、ニュースレターを発行することに致しました。本ニュースレターは、一般に配布するものではなく、当事務所のクライアントの方のみにお届けするものです。

今後、年4回発行する予定ですので、御愛読のほどをお願いできれば幸いです。

目次 Contents	
創刊の御挨拶	代表パートナー 弁護士 大野 聖二 1
● Q & A ノウハウの戦略的活用に関するQ&A	弁護士 大野 聖二 2
● 論文 競争法としての特許法と独占禁止法	弁理士 片山 健一 4
● 法改正(商標) 小売のサービスマーク登録	弁理士 中村 仁 6
● 判例紹介 [特許]	8
● 判例紹介 [商標、不正競争防止法、著作権]	10
● 海外 News ヨーロッパ特許条約改正の要点	弁理士 北野 健 12

## ノウハウの戦略的活用に関するQ&A

弁護士 大野 聖二

### Question

私は、最近、化学会社A社の知的財産部長に就任しました。A社では、私が知的財産部長に就任する以前から、十数年にわたり、特に製造方法に関する技術に関しては、なるべく特許出願をせずに、ノウハウとして管理する方針が採られてきました。そして、ノウハウとして管理した技術に関しては、研究ノート、報告書、事業関係書類を保管して、万が一、他社が同一の技術に関して、特許を取得した場合に備えるということを行って来ています。

現在のA社の主力製品の一つである触媒Xに関する製造方法の技術に関しても、多くの技術に関して特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿してきています。A社は、触媒Xを日本だけではなく、米国を含む世界中で販売しています。

最近、競合会社であるB社が触媒Xに関する製造方法に関して、米国と日本で相次いで特許を成立させましたが、その特許の内容は、まさにA社がノウハウとして秘匿してきた技術の内の

一つであり、A社の触媒Xの製造方法は、この特許に抵触する可能性が極めて高いものであることが判明しました。

ただ、B社の特許の出願日は、A社がノウハウとして管理した時点よりもかなり後であるという事実も調査により分かりました。

私は、上記事実が判明後、直ちに、会社の経営幹部にこのことを報告しましたが、経営幹部からは、本件に対する対処を直ぐに検討するようにとの指示とともに、A社の上記の特許戦略の妥当性に関しても、至急、再検討するようにとの指示がありました。

本件に関しては、徹底的に検討する予定にしていますが、とりあえず、①米国特許権の場合に、先使用権ないし類似の制度で、B社に対抗することができるか、②日本の特許権の場合の先使用権の立証に関する問題点はどのようなものがあるか、という2点に関して、至急、お教え願えればと思います。

### Answer

#### ノウハウの戦略的活用

御承知の方も多いと思いますが、特許庁は、本年6月に「先使用権の制度の円滑な活用に向けて一戦略的なノウハウ管理のために」という報告書を作成して、ノウハウを戦略的に活用するように呼びかけています。

このノウハウの戦略的活用の基本的なスキームは、製造方法に関する技術のように、特許出願することにより、技術の内容が公開されると、他社が容易に模倣し易く、かつ、侵害の立証が容易ではないような技術に関しては、あえて特許出願をせずに、ノウハウとして権利保護を図った方が妥当だということです。このスキームの下では、仮に、他社が、特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿した技術に関して、特許権を取得した場合には、先使用権で対抗しようとするものです。

他社の特許出願よりも前に、その発明の実施の事業の準備をしていることを立証して、先使用権が認められれば、特許法第79条により、法定の無償の実施権が認められることになり、これによって、他社が特許権を取得しても、事業の継続に支障は生じないために、特許出願によるノウハウの流出を防げるというものです。

上述した通り、特許庁がノウハウの戦略的活用を積極的に呼び

かけていることから、このようなスキームを新たに採用したり、強化したりしようとする動きが一部に見られます。

確かに、特許権を取得しても、侵害の立証が困難なために、特許出願することにより、単にノウハウが流出してしまうだけに終わってしまうような技術の場合、このようなスキームを採用することによるメリットが存在することは否定できませんが、以下に述べる通り、このスキームには、多大なリスクがあるので、このスキームを採用するにあたっては、このようなリスクを十分に検討して、その採否を決定する必要があります。

#### 米国特許権と先使用権

米国特許法第271条(g)項のいわゆるProcess Patent Actは、日本の特許法流に言うと、物を製造する方法の発明の全部又は一部を外国で実施しても、それにより製造された物を米国に輸入し、販売する等を行うと、米国の特許権の侵害となしう旨の規定となっています。したがって、質問の事案では、A社が日本で触媒Xを製造して、米国に輸出して、販売等しても、B社の特許権に抵触する可能性が生じてしまいます。

米国の場合、日本とは異なり、先使用権は認められておらず、類似の制度として、先発明者権(米国特許法第273条)という制度

が設けられていますが、これはビジネス方法の特許に限定して認められているに過ぎません。したがって、質問の事案においては、A社がB社の特許出願日以前に発明したということとを理由として、米国特許権の侵害に対する対抗手段は認められないこととなります。

この点、米国では先発明主義が採られているので、先に発明したA社に優先的な権利が発生するのではないかと疑問を持たれる方がおられるかもしれませんが、A社は、積極的にノウハウとして、その技術を秘匿しているため、先に発明したことによる優先的な権利は失われてしまいます(米国特許法第102条(g))。

このように、米国では、ノウハウとして先に発明した技術を秘匿した場合には、後に同じ技術に関して特許権を取得した特許権者に対して、先に発明したことを理由に、対抗することはできません。したがって、米国市場が主要なマーケットになる製品に係る技術に関しては、このようなリスクを十分に検討する必要があります。

#### 先使用権と立証

日本では、米国とは異なり、先使用権がありますので、質問の事案において、A社がB社の特許出願の時点において、既にその技術に関する事業の少なくとも準備さえしていれば、先使用権が認められて、B社の特許権に対抗することができます。

しかし、実際の裁判を考えると、先使用権の主張というのは、かなりリスクが伴うことに注意が必要です。

先使用権は、法律上は、抗弁権という構成にされていますので、先使用権を主張する側、すなわち、質問の事案ではA社に立証責任があります。

質問の事案のようなケースが裁判に持ち込まれると、被告となるA社は、触媒Xに関する製造方法は、B社の特許権の構成要件に該当するが、先使用権があるので、非侵害であるという主張を展開することになります。

訴訟を担当する弁護士の立場からすると、このように、実際の裁判で、先使用権で勝負するというのは、実は非常に心臓に悪い事案であるといえます。

というのは、先使用権を主張するというのは、被告が行っていることが少なくとも、原告の特許権の構成要件には該当するということが前提となっています。つまり、典型的には、被告の技術は、原告の特許権と同じ技術を使用しているけれど、被告の方が先に発明し、原告の特許権の出願時点では、既に事業の実施の準備をしていたという主張となります。

上述した通り、先使用権の立証責任は、被告にあるので、被告の立証が不十分だと、先使用権は認められなくなります。被告としては、先使用権を主張するというのは、被告が行っていることが少なくとも、原告の特許権の構成要件には該当するということが前提となっていますので、先使用権の立証に失敗すると、無効論はともかく、侵害論では窮地に追い込まれることとなります。

勿論、実際の裁判では、このようなリスクを考慮して、被告の製造方法は、原告の特許権の構成要件に該当しない、仮に、該当するとしても、先使用権があるというように、先使用権を予備的

な主張とするというテクニックが用いられますが、それでも、このようなリスクを多少、軽減できるだけで、本質的にはリスクが高い主張であることは動かしようがないと思われます。

また、A社のように、ノウハウの戦略的活用を行う場合には、ノウハウとして管理した技術に関しては、研究ノート、報告書、事業関係書類を保管して、先使用権の立証に備える必要があります。

実際の裁判では、実際は、ノウハウとして使用していたが、このような研究ノート等には、書面化されていない発明が争われたりします。特に、製造方法の場合には、あらゆるパラメーターが問題となる可能性が生じますので、書面化、証拠化は、ノウハウとして管理する技術を網羅的かつ詳細に行う必要があります。

また、米国とは異なり、日本の場合には、細かい証拠上のルールはありませんが、証拠と証拠の間に矛盾があったり、証拠の作成年月日等が不明瞭では、証拠としての価値が失われてしまいますので、このような点に関しては、細心の注意が必要です。

#### ノウハウの戦略的活用の落とし穴

ノウハウの戦略的活用においては、上述した通り、仮に、他社が同一の技術に関して、特許権を取得した場合には、先使用権で対抗するというのが基本的な戦略となっています。

しかし、先使用権自体、万能かつどの国にも認められているような普遍的な制度として設計されておらず、多大な問題があることに注意すべきです。

このような問題点をきちんと把握していれば、ノウハウの戦略的活用に関して、世上、いくら騒がれても、自社の特許戦略を見失うことはないと思われます。

なお、本解説は現行の米国特許法に関するもので、近時の改正法案の議論にありますように米国が日本と同程度の先使用権を法定すれば、本解説で米国法に関して述べた懸念はなくなりますが、かかる改正が実現するのか、仮に改正されるとしてどのような要件となるかは、まだまだ流動的で紆余曲折があると思います。

以上

## 競争法としての特許法と独占禁止法



弁理士 片山 健一

特許法はわが国の産業の発達を目的とし、これは独禁法の目的と基本的に異なることはない。しかし、両法は異なる法律として規定されており、特許法は、市場における事業者の自由が確保され、リスクと成功報酬との間の客観的妥当性を有する比例関係が確保されさえすれば、独占的な市場構造の出現などの市場における競争環境そのものは問題としないとも言い得るのであり、その意味では、現行独禁法の目指すところとは理念を異にするとも解し得るのである。

この問題を考えるにあたっては、特許法と独禁法を経済法あるいは競争法として理解するアプローチが必要となるが、その手掛かりとして、独禁法21条の現代的意義の再考と、かつて繰り広げられた「営業の自由論争」の内容の再検討に、少なからざる意味があるように思われる。

独禁法には、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」との適用除外規定(21条)が設けられており、この規定をめぐる論争を経て、公取委は平成11年に「特許・ノウハウ契約に関する独占禁止法上の指針(ガイドライン)」を明らかにしている。

しかしながら、当該ガイドラインは、「権利の行使とみられるような行為」や「権利の行使とみられる行為」といった概念を創出する論理構成が極めて強引であり、かつ事案処理上のプロセスについての具体性・明確性を欠いていると言わざるを得ない。結局、このガイドラインでは、21条の文理を維持するために、法文には存在しない「権利の行使とみられる行為」なる無限定な概念の創出が前提とされる。その結果、①「権利の行使とみられる行為」であっても、②それが「技術保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合には、③21条の「権利の行使と認められる行為」に該当しない、という迂遠な論理構成が採用されることとなるのである。

わが国においては、「競争」や「市場」あるいは「経済的公序」といった概念そのものが近代的財産権の観点に立脚した認識の下で理解されてきた歴史があり、そのような競争概念や市場概念の認識は独禁法学者や知的財産法研究者の独禁法21条の解釈の基礎とされ、これが公取委の立場にも大きな影響を及ぼしているものと思われる。

ところで、かつて、わが国では、「独禁法を憲法体系の中にどのように位置づけるか」をめぐる、いわゆる「営業の自由論争」が展開された。その発端は、今村成和教授が「独占禁止法」(法律学

全集52巻)において、独禁法(昭和22年)の問題に対し、「経済的基本権(憲法22条(営業の自由に関して)、29条)の制限に関する問題と考へ…、しかし、経済的自由は公共の福祉の下においてのみ認められるものであるから、制限自体を違憲とすることはできず、問題は独占禁止法に規定するが如き制限が違憲であるかどうかということに帰着する」との解釈を示したところ、岡田与好教授が、「今村成和教授の解釈は根本的に間違っている」<sup>2</sup>と厳しく批判したことに始まる。

岡田教授は、「『営業の自由』は、歴史的には、国家による営業・産業規制からの自由であるだけでなく、何よりも営業の『独占』(monopolies)と『制限』(restraints of trade)からの自由であり、かかるものとして、それは、誤解をおそれずにいえば、人権として追求されたものではなく、いわゆる『公序』(public policy)として追及されたものであった」と主張する<sup>3</sup>。

つまり、岡田教授は、今村教授の「営業の自由」についての見解(「営業の自由」は国家からの自由であるという理解)に対して、「営業の自由」は独占からの自由と解すべきであると、独禁法はまさしく「営業の自由」に対する保障法であると主張するのである。そして、「営業の自由」は、財産権の自由の保障という自由権的基本権としての人権ではなく、資本主義の構成原理であり、「公序」として理解すべきであるとするのである。

これに対して、今村教授は、「独占禁止法は、自由競争の確保を『公共の福祉』と認め、経済力の集中によりこれを制限し、侵害する行為を違法としている。だから、独占禁止法が、『営業の自由』に制限を加えることはあり得ないのであって、もっぱら『取引の自由』を制限することにより、自由競争の確保(実質的な経済的自由)を図っている」<sup>4</sup>としながらも、「しかし、『営業の自由』が、人権としてではなく、公序として追求された、というのは、岡田氏の独断である」<sup>5</sup>とし、あくまで、独禁法の問題は「取引の自由」という財産権の自由の「公共の福祉」による制限として「営業の自由」を考へるべきであるとする。

要約すれば、今村教授は、「営業の自由」の内容を「財産権を行

使する自由」と解し、独禁法は「営業の自由」(「財産権を行使する自由」)を「公共の福祉」の観点から制限するための法律であると解するのである。一方、岡田教授は、「営業の自由」の内容は競争の自由や競争秩序の維持を担保するための「独禁法的制限」とであると解し、それは資本主義の構成原理としての「公序」とであると解釈するのである。

わが国の社会的・経済的発展の歴史に照らして、「独禁法を憲法体系の中にどのように位置づけるか」についての何れの解釈が妥当であるかの判断は別にしても、今村教授と岡田教授の間に「営業の自由論争」が惹き起こされることとなった原因は、後進資本主義国として離陸した明治以降のわが国においては、市場における競争者としての「社会権的経済基本権」の思想、すなわち、「競争者間で顧客を獲得し合う自由」という意味での「競争の自由」を権利として承認するという思想が昭和22年に独禁法が制定されるまで自覚されることがなく、財産権の形式的自由のみが強調されてきたという歴史的背景があるのであり、かかる歴史的背景の下で、日本の法律学が「経済活動の自由の保障」の問題を近代主義的発想の下でしか解釈し得なかったという点にある。

アメリカ反トラスト法においては、「競争の自由」は経済活動の自由の本来的構成要素をなすものであり「財産権の形式的自由」を内在的に制約するものとして自覚されていたのに対し、わが国の法律学においては、「競争の自由」なしには「取引の自由」も「営業の自由」も成り立たなくなるにも拘らず、「取引の自由」や「営業の自由」が近代的財産権の自由としてのみ認識されてきたのであり、「競争の自由」が本来的に内包することとなる「財産権の形式的自由」との矛盾関係の存在を積極的に認め、その矛盾関係を正しく把握することはなされてこなかったのである。

しかし、かつて川島武宜教授が近代的所有権を私的所有権の特殊=近代的な形態であるとして、「私的所有権というのは、抽象的に言うならば、所有権を『権利』たらしめるところの社会的モメントが所有権から分離されその結果客体に対する支配がその現象形態においては社会的関係から一応捨象されて独立に—すなわち『私的』なものとして—現れるところの、所有権の形態である」<sup>6</sup>とし、近代的所有権の私的モメントと社会的モメント<sup>7</sup>を分析されたように、競争により獲得した財産の上に承認される「財産権の形式的自由」(私的モメント)と競争による財産の獲得を保障する「競争の自由」

## 〈引用〉

<sup>1</sup> 今村成和『独占禁止法』(『法律学全集』52巻、有斐閣、1966年)12頁

<sup>2</sup> 岡田与好『「営業の自由」と「独占」および「団結」』(『独占と営業の自由』、木鐸社、1975年)40頁

<sup>3</sup> 岡田前掲注、32頁

<sup>4</sup> 今村成和『人権叢説』(有斐閣、1970年)145頁

<sup>5</sup> 今村前掲注、148頁

<sup>6</sup> 川島武宜『所有権法の理論』(岩波書店、1949年)23頁

<sup>7</sup> 川島教授は、「近代的所有権は、本来的には私的性質をもちながらも同時に本来的に社会的な性質を内在せしめているのであり、しかもかような私的性質と社会的性質とが独立化していることが近代的所有権の本質的なモメントなのである。」(川島前掲注116頁)とされる。

<sup>8</sup> 山本敬三教授は、「経済的公序」を「自由主義的経済体制の矯正を目的とした新しい公序」と定義する。そして、「経済的公序」は「規制目的の違いにより、さらに『指導的公序』と『保護的公序』に区別される」とし、「『指導的公序』に対応するものとして、市場秩序ないしは競争秩序を『公序』にとりこむこと—以下ではこれを『市場的公序』と呼ぶ—が主張されている」としている(山本敬三『公序良俗論の再構成』(2000年、有斐閣)48—49頁)。

<sup>9</sup> 丹宗昭信『経済活動の自由と独占禁止法』(今村退官『公法と経済法の諸問題(下)』(有斐閣、1982年)176頁

(社会的モメント)を、資本主義的財産制度が本来的に内包している「矛盾」として適確に捉えるべきであり、「競争の自由」(競争秩序維持)と「財産権の形式的自由」の相互の対抗・制約関係を如何に調整するかが、独禁法をはじめとする競争法の課題であるべきである。

そうすると、「営業の自由」が、岡田教授のように、「人権として追求されたものではなく、いわゆる『公序』(public policy)として追及されたものであった」とする主張が、社会的・経済的発展の歴史に照らして妥当なものであるか否かは措くとしても、経済政策としての競争秩序維持を目的とする独禁法が、「経済的公序」<sup>8</sup>の一態様である市場における経済秩序を追求する法律として設けられており、かつ「財産権の形式的自由」を保障する私有財産制度もまた、「広義」の経済活動の自由が保障されるべき現代的社会経済構造の中に組み込まれた社会制度のひとつとしてある以上、「財産権の形式的自由」には、経済的公序の維持のための「競争の自由」からの制約が内在されていると解釈することのほうが、財産権の現代的解釈としてはより妥当性を有するのではないと思われる。

まさに、丹宗教授が指摘するように、「従来経済活動の自由は、取引活動の自由という私法的側面においてのみしか日本では考えられなかったのに対して、私法的取引の背景に経済活動の実質的自由保障という意味での競争法(主として公法)がだぶって成立していることの認識を明確にしておく必要」<sup>9</sup>が認識されるべきであろう。

以上

## 小売のサービスマーク登録



弁理士 中村 仁

### 1. はじめに

商標法上、「役務」とは、独立して商取引の目的たりうべきものと解されており(「シャディ事件」(東京高裁平成12年8月29日判決)、「ESPRIT事件」(東京高裁平成13年1月31日判決))、付随して提供されるサービス(買い上げ商品の配送、ホテル業者によるバスの送迎、自社の社員教育など)は「役務」に含まれない。

そのため、現行法、現行制度の下では、小売業者・卸売業者が自らの商標について保護を得るためには、商品の譲渡等を行うものとして取り扱う商品について商標登録を取得してきた。

しかし、近年の流通産業の発展に伴い、商品の種別を超えた多様な商品の品揃えとこれを販売するための独自の販売形態によって、付加価値の高いサービスを提供する小売業態が発展を遂げている。そして、消費者は小売業者がどのような品揃え、接客、店舗形態、業態を行っているかによって、提供されるサービスの質によって小売業者等の選択を行っていると考えられ、小売業者の使用する商標はこうしたサービスの出所を表示するものとして認識されているものと考えられる。

このような取引社会の実情から、小売業者の商標に化体したグッドウィルを保護するとともに、取扱商品毎に商標登録を取得及び管理するコスト削減効果を図り、更には、小売を役務として認める国が増えてきているという国際的趨勢に乗るため、平成19年4月1日より施行される改正商標法(以下、「改正法」という。)によって、小売を独立した役務として商標登録が認められることとなる。

以下、小売のサービスマーク登録制度及び改正法について説明する。なお、改正法に基づく政令、省令、運用基準などは本年末頃に公表されるとのことで、本稿執筆時には実務に関する詳細な情報は入手できなかったため、本稿では改正法及び制度の概要を紹介し、詳細情報については次号以降で紹介することとする。

### 2. 外国の制度

先進国を中心として、小売のサービスマーク登録を認める国・地域が増えてきているので、外国における小売の取扱いについて簡単に説明する。

#### 1) ニース協定

ニース協定とは、締約国が商標及びサービスマークの登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に締結された協定で、わが国も加盟している。

ニース協定(第9版)の第35類注釈では、「この類には、特に、次のサービスを含む」として、小売に関して以下のように説明されている。

「他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売

店、卸売店、カタログの郵便による注文、又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。」  
上記注釈は、「小売」(retail service)との語を使ってはいないが、小売が第35類に属する役務であることを説明していると解されている。

### 2) 諸外国における取扱い

#### ①アメリカ

総合小売だけでなく、特定の商品の小売もサービスマークとして登録が可能である。

#### ②イギリス

2000年から商品分野を特定した小売もサービスマークとして登録が可能である。

#### ③OHIM(共同体商標制度)

2001年から商品分野を特定した小売もサービスマークとして登録が可能である。

#### ④その他

中国、韓国などでは、現在のところ、小売のサービスマーク登録は認められていない。

### 3. 具体的内容

#### 1) 小売役務の取扱い

##### ①改正条文

改正法2条2項は、「前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」とあり、小売及び卸売の業務において行われる便益の提供が役務に含まれることが明文上規定される。

なお、説明の便宜上、本稿においては、小売及び卸売を合わせて「小売」という。

##### ②保護対象となる小売

小売には、百貨店・コンビニエンスストア・家電量販店などの総合小売、本屋、鞆屋、八百屋などの専門小売があるが、いずれも保護対象となり得る。

また、通信販売、インターネット販売などの態様の小売も含まれる。

##### ③指定役務表示

出願に際して指定する小売役務の表示は、具体的には、「衣料品・飲食物品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35類)、「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35類)のようになる。

##### ④商品との類似(クロスサーチ)

現在までの特許庁の説明では、専門小売の役務については、その取扱対象となる商品と類似関係を認め、クロスサーチすることである。

例えば、「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(35類)は「被服」(25類)と類似するとしてクロスサーチされ、35類の同役務を指定して出願しその出願商標と同一又は類似の先願商標が「被服」(25類)を指定していた場合、35類

の出願は拒絶されることになる。

### 2) 経過措置

#### ① 継続的使用権(改正法附則6条)

改正法施行前から既に使用され信用が化体している商標を保護し、既存の取引秩序を維持するため、改正法施行前から使用されている小売役務に係る商標については、施行後も継続的に使用できるようにする必要があるために認められる権利である。

継続的使用権の内容及び実務上の注意点は以下の4点である。

- 改正法施行(平成19年4月1日)前から日本国内において不正競争の目的でなく小売役務について使用されている商標については、その小売役務に類似する役務を指定する商標権があっても、その業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。(同附則6条1項)
- 継続的使用権を有する者は、その商標が周知となっている場合には、施行の際の業務範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できる。(同附則6条3項)
- 商品に係る商標権に基づく差止請求等の行使は可能である。
- 商標権者は、継続的使用権を有する者に対して、混同防止表示を付すことを請求できる。

#### ② 出願日の特例(改正法附則7条)

改正法施行後3月間(平成19年4月1日~6月30日以下、「特例期間」という。)に出願された小売役務を指定役務とする出願同士は、同日出願として審査が行われる。改正法施行日に大量の出願が集中し出願手続に支障をきたすのを避けるための措置である。実務上注意すべきは以下の3点である。

- 小売役務に係る出願との間では、先願主義の例外として、同日に出願されたものとして取り扱うこととし、未使用の出願が競合したときは、協議(改正法8条2項)及びくじ(同法8条5項)によって登録すべき出願が決められる。
- 商品に係る出願との間では、実際の出願日を基準に先後願の審査(クロスサーチ)が行われるといわれている。
- 小売役務以外の役務に係る商標登録出願との間では、先後願の審査はされない。

#### ③ 使用に基づく特例(改正法附則8条)

特例期間中に提出された小売役務を指定役務とする出願同士が競合する場合、使用商標については、以下の要件を満たすことにより使用に基づく特例の適用を主張できる。

- 改正法施行前からの日本国内の使用であること。
- 不正競争の目的でないこと。
- 自己の業務に係る小売等役務についての使用であること。
- 特例期間中の出願であること。

使用に基づく特例の適用を主張した出願は、改正法施行前から使用をしていなかった者の商標に優先して商標登録をすることとし、使用している商標についての出願が複数あるときは、他に周知・著名商標との抵触等の拒絶理由を有する場合を除き、いずれの出願も重複して商標権の登録が認められる。

なお、使用に基づく特例の適用の主張は出願時に行う必要はなく、他人の出願と競合し協議命令があった場合に主張することとなる。

### 3) 使用意思の確認(商標法3条1項柱書)について

商標登録出願において、指定商品又は役務の数の制限はないため、小売役務を指定役務とする出願において、複数の小売業に係る役務を記載することが可能であり、また、商品とのクロスサーチもされるため、出願人が使用意思のない小売役務を多数指定した場合には、これらの指定役務と類似関係にある商品について網羅的に他

人の登録を排除することも可能となることが懸念される。

このような問題に対処するため、小売業に係る役務商標出願については、その使用の意思又は使用実態の確認を行うため、商標法3条1項柱書の規定の運用を強化するものと言われている。即ち、複数の小売業に係る役務を指定する場合には、3条1項柱書に基づく拒絶理由が出され、指定する小売業について商標を使用している、または、使用する予定が現にあることを証明する資料の提出が求められる予定である。

### 4. 結語

小売のサービスマーク登録は、サービスマーク制度導入時から話題になっており、また、国際的趨勢でもあるので、わが国においても認められるのは当然のことと思われるが、問題はその内容である。産業構造審議会商標制度小委員会における議事録などを見ると、小売業者が自らの商標を保護するために取り扱う商品すべてについて商標登録を取得しこれを維持していたのをサービスマークとして1つの登録で済ませるというコスト削減効果が今回の改正の一つの大きな理由とされており、これは小売業者にとっては切実な問題と思われる。

しかし、現在までに入手できる情報(特許庁の説明も含め)では、小売商標と商品商標のクロスサーチが行われたり、小売業者が商品を販売する際に使用される取引書類などへの商標の使用は商品についての商標の使用とみなされるとの説明がされたりしているので、小売業者としては、小売のサービスマーク登録が認められたからといって、既に取得している商品商標登録を捨ててサービスマーク登録に乗り換えることができるかにはかなり疑問がある。

いずれにしても、改正法施行日を迎えるまでに、今後公表される政令、省令、運用基準などを十分に検討し、実務上の対策を立てておく必要がある。そのため、次号では実務に関するより詳細な解説をするつもりである。

