HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	マドリッド議定書における国際商標登録制度をめぐる論点 ： 日本の商標法を中心に
Author(s)	李, 京林
Citation	知的財産法政策学研究, 22, 255-300
Issue Date	2009-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43584
Type	departmental bulletin paper
File Information	22_255-300.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

マドリッド議定書における国際商標登録制度をめぐる論点
―日本の商標法を中心に―

李　　京林

Ⅰ．はじめに

国際的に自由な商品と役務の移動、世界経済の相互依存性の増加、グローバルマーケットの形成は、経済の国際的な環境の変化をもたらし、このような変化は、商品及び役務の国際的な取引を更に促している。また、新たな変化の大波は、知的財産権の分野においても、今までの属地主義[1]という国境の壁を崩して、新たな国際秩序として国際的なハーモナイゼーションを達成するための動きとして現れている。

現在は、知的財産権の保護のために多くの国と企業が、人的、物的資源を最大限投資している。これらの権利をより効率的に外国へ出願し、登録を受けて、実用化するための国際出願の手続の便宜を求める[2]目的で、国

[1] 属地主義の原則とは、例えば、日本における商標の使用行為が商標権侵害になるか否かはもっぱら日本の商標法によって判断され、ドイツにおける商標の使用行為に関してはもっぱらドイツの商標法によって判断されるということである。日本の商標権の効力は、日本国内における商標の使用等にのみ及び、ドイツの商標権の効力はドイツ国内における商標の使用等にのみ及ぶことになる。田村善之『商標法概説（第２版）』（弘文堂、2000年）434頁。

[2] このような目的により成立した国際条約としては、特許協力条約（PCT（Patent Cooperation Treaty））、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書、意匠の国際登録に関するヘイグ協定及び同協定に対する新ヘイグ協定等がある。

際機関及び国家間の条約の締結のための努力が継続して行われている。このような知的財産権の国際出願の手続の便宜を求めるものの一つが、商標の分野における国際的ハーモナイゼーション、すなわち「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1986年６月27日にマドリッドで採択された議定書（Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks、以下、「マドリッド議定書」という）」による商標の国際出願登録制度である。

マドリッド議定書は、標章の国際登録出願の手続の便宜のために1891年に採択された標章の国際登録に関するマドリッド協定（Agreement Concerning the International Registration of Marks）のさまざまな問題のため、同協定に加入していなかった国々[3]を国際商標登録の体制の中に引き入れるために設けられた条約である。マドリッド議定書による国際商標登録出願の制度は、マドリッド議定書の規定及びマドリッド議定書の規定を受けた各締約国の商標法により運営されている。

日本は、マドリッド議定書に加入するために1999年５月14日に商標法を改正し、同議定書の加入書を1999年12月14日に世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization、以下、「WIPO」という）の国際事務局に寄託することにより、2000年３月14日から日本においても効力を生ずることとなった[4]。

マドリッド議定書は、標章の国際登録出願の手続のハーモナイゼーションに関する条約、すなわち、国際登録出願の手続を一元化しようとする条約であるので、本国官庁における国際登録出願の手続、国際事務局における国際登録の管理及び本国官庁と指定国官庁との標章の国際登録出願の仲介の役目の手続、そして指定国官庁における国際商標願登出録の手続等が定められている。

マドリッド議定書の下では、標章の国際登録出願は締約国又は締約国際機関の構成国の国民や、締約国又は締約国際機関の領域内に住所又は営業所を有する者が、本国官庁の標章登録出願又は標章登録を基礎出願・基礎登録することにより、本国官庁を通じて議定書の規定に従うことを条件とし、WIPO の国際事務局に出願書を提出して国際登録を取得することとなっている。

国際事務局は、国際登録簿に登録された国際登録を、遅滞なく領域指定された指定国官庁に通知しなければならない。指定国官庁が国際事務局の通知の日から１年又は18ヶ月以内に拒絶理由を国際事務局に通報しない場合、指定国において国際登録日から当該指定国で登録されたことと同様の保護を受けることができる。国際登録の存属期間は国際登録の日から10年間有効であり、国際事務局へ更新登録の申請をすることによって存続期間満了の時から新たに10年間更新される。

また、国際登録は本国官庁の基礎出願や基礎登録に従属するので、国際登録の日から５年の期間が満了する前に、本国での基礎出願・基礎登録が取り下げられるか無効等によって消滅した場合には、各指定国における国際登録の保護も失われることとなる。これをセントラルアタックという。しかしながら、セントラルアタックによって国際登録が消滅した場合には、議定書は、消滅した国際登録の名義人が各指定国へ３ヶ月以内に同一の標章を出願する場合には、元の国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）に出願されたこととして出願日の遡及を認めている。

マドリッド議定書に加入した締約国は、このような議定書の規定をそのまま自国に適用することができないため、自国の商標法の規定に合致させて、商標法にこれらの規定を定めている[5]。日本においても、商標法にマドリッド議定書の規定が特例として定められており、その内容としては、日本が本国官庁として商標の国際登録出願をする際の手続に係る規定（68条の２～68条の８）、日本以外の締約国を本国官庁として出願された国際

[3] マドリッド協定の問題により、同協定に加入しなかった国々は、アメリカ、イギリス、日本等、主に商標の審査主義の国々である。

[4] 一方、韓国におけるマドリッド議定書の加入のための準備は、2001年２月３日に商標法を改正し、2003年１月10日に WIPO の国際事務局に加入書を寄託することにより、2003年４月10日から効力が生ずることとなった。

[5] 国際条約による商標の保護を受けるための条約加盟国の国内法との関係については、①条約加盟国に国内立法を義務付けて、加盟国の国内法を通じて規制する形式を採用する規定、②条約の規定自体が直接条約加盟国の国内法の内容となるように国内法を定めること、③加盟国の１国において行われる商標法上の行為に対して、他の加盟国が国内法上特別な効果を認めるようにする規定、④締約国が条約によって統一法を定めて、その範囲内においては属地主義を排除する効果を持つ規定がある。網野誠『商標（第６版）』（有斐閣、2002年）19～21頁。

商標登録出願が日本国を指定国として指定されている場合の手続に係る規定（68条の９～68条の31）及び日本を指定国として指定された国際登録商標がセントラルアタック等によって議定書に基づく保護を喪失した場合の日本における再出願の手続に関する規定（68条の32～68条の39）が定められている。

以下、本稿ではマドリッド議定書の体制及びマドリッド議定書による国際商標登録出願の制度について簡略に考察した後、日本におけるマドリッド議定書による国際商標登録出願の過程で生ずるいくつかの論点について、マドリッド議定書及び日本の商標法を中心に考察する。

Ⅱ．主要論点

本稿の目的は、このような日本の商標法規定とマドリッド議定書の趣旨とで異なったところはないか、又は適用上、利用者の利益にふさわしくないところはないかどうかについて検討するものである。本稿では次のようないくつかの論点を巡って考察する。

第一に、本国官庁の手続の論点として、①商標の国際出願の際、日本では防護標章登録及び防護標章登録出願も国際出願の基礎出願及び基礎登録となり得る。しかしながら、この防護標章制度には、日本では商標が使用されていないにもかかわらず、商標として保護を受けるという特徴がある。この防護標章が国際出願登録を受けた場合、果して指定国において日本のような保護を受けることができるかどうかの問題が生ずる。②マドリッド議定書による国際登録出願は、国内商標登録出願も基礎出願の対象となっている。国内出願された商標は、登録商標と異なり、国際出願後、国内において商標登録を受けるためには、日本の特許庁から登録を受けるための審査官による商標の審査の過程を要する。この場合、日本の特許庁の審査過程で商標の瑕疵によって拒絶査定されるおそれがある商標は、商標の補正によって拒絶理由が解消され、日本で商標登録され得る。このように日本で商標の補正により登録されると、国際出願されて国際事務局に登録された商標と国際登録出願の基礎出願であった国内出願による国内登録商標が相違するという二つの問題が生じる。

第二に、指定国官庁の手続の論点として、①代替された国内登録商標と

国際登録商標が併存する場合、国内登録商標又は国際登録商標のいずれかが譲渡された場合、両商標をどのように取り扱うべきであるか。併存状態を維持すべきであるか、それとも取消審判や無効審判によって消滅させるべきかという問題がある。②拒絶理由通知の期間（18ヶ月）を超えて、指定国で登録された国際登録商標に無効理由が含まれている場合、無効審判の対象となる。したがって、無効審判の手続においては問題点がないか否かを考察する必要がある。

最後に、セントラルアタック又は議定書廃棄によって消滅した国際登録商標の国内出願の再出願についての日本の商標法における論点として、①国内登録を代替した国際登録が、本国におけるセントラルアタック又は議定書廃棄によって消滅した場合の再出願についての審査の問題、②第三者が指定国で国際商標登録出願された商標と同一・類似の商標を使用していることについて、金銭的請求権を行使したが、本国官庁におけるセントラルアタック又は議定書廃棄によって消滅した後で再出願された場合に、果して消滅前の金銭的請求権の効力が遡及されるか否かについての２点を考察する。ただし、本稿では、セントラルアタックの事例のみを想定して考察する。

Ⅲ．各論点についての考察

１　基礎出願（基礎登録）としての防護標章登録出願（防護標章登録）

(1) 概要

日本の商標法では、「防護標章登録及び防護標章登録出願（以下、「防護標章」という）」もマドリッド議定書による国際登録出願の基礎出願及び基礎登録とすることが可能であると定めている。このような防護標章がマドリッド議定書による国際登録出願の基礎出願、基礎登録にあたるかどうかについて検討する。

まず、防護標章の保護を求める目的は何であるか、防護標章を登録するための要件、登録の効果及び防護標章制度の特性を考察し、商標の使用的な側面と、使用主義の国であるアメリカにおける商標の保護を受けるための手続及び要件、また、商標の不使用による取消審判制度を考察した後、

防護標章を基礎出願及び基礎登録として国際登録出願することで、指定国において、日本と同様に防護標章のような保護を受けることができるのか否かについて、それとも、最小限国際商標登録として各指定国において保護を受けることが国際商標登録出願人にとって利益となるかどうかについて考察する。

(2) 防護標章登録の制度

登録商標が使用によって著名[6]になると、その登録商標を他人が指定商品又は指定役務及びこれに類似の商品又は役務、若しくは非類似の商品又は役務に使用する場合、商品又は役務の出所の混同を生じるおそれがあるときは、その混同を生じるおそれがある商品又は役務について使用の意思がない非類似の商品又は非類似役務について登録商標と同一の標章に係る防護標章登録を受けることができる。著名な商標の保護範囲[7]を拡大して、他者がその標章を使用することを禁止排除できるとすることにより、業務上の信用の保護を図ろうというものである。

防護標章が登録された場合、防護標章の指定商品又は指定役務に係る防護標章と同一の商標を使用する行為は、登録商標権を侵害するとみなされる（67条）。また、防護標章の指定商品又は指定役務と同一の商標登録出願は拒絶されることとなっている[8]（４条１項12号）。また、防護標章は不使用による取消審判の対象にもならない。さらに、防護標章の出願の後、

6 防護標章の登録要件の判断は、防護標章が出願されると、防護標章登録を受けようとする登録商標権者の証明によって著名性を判断するものではなく、審査官が職権で登録商標が商標権者の業務に係る商品又は役務を示すものとして需要者の間に広く認識されているかを判断して審査する。すなわち、防護標章の保護範囲は標章の著名性によって決まるので、審査官は、登録商標を有する商品について著名性があるか、どのくらい長い間使用しているか、登録商標を使用している企業の他の分野における事業との関係及び防護標章登録を受けようとする商品との関係等を考慮して複数の審査官が協議して職権で決定する（2007年７月24日 特許庁国際商標審査室室長とのインタビューで）。

7 周知著名標章の保護についての規定は、商標法４条１項10号及び15号並びに不正競争防止法２条１項１号及び２号が定めている。

8 田村・前掲注(1) 66頁。

使用意思を生じた者は、出願について査定又は審決が確定する前には（12条２項、65条２項）、通常の商標登録出願に変更することができる[9]（12条１項）。

このような防護標章の登録要件として、①登録商標が商標権者の業務に係る商品、役務を示すものとして需要者の間に広く認識されていることが必要であり[10]（64条１項、２項）、②他人がその登録商標を防護標章の登録出願に係る商品、役務について使用すると、混同を生ずるおそれがあることも必要とされている[11]（64条１項、２項）。さらに、③防護標章登録を受けようとする標章は登録商標と同一の商標に限られる。

したがって、防護標章の登録制度は、混同行為を禁止する権利を万全なものとするために、非類似の商品又は役務について商標権による禁止権を拡大するものである[12]。ゆえに、登録商標権が分割された場合には消滅するものとされている（66条１項）。防護標章登録に基づく権利を登録商標権とは別個に移転することも許されない（66条２項）。ただし、登録商標とともに移転することはできる。防護標章登録に基づく権利は元の商標権が消滅した場合には消滅する（66条3項）。

(3) 商標の使用

商標は使用されることを前提として登録される。マドリッド議定書による国際登録出願の場合には、このような商標の使用についての規定は、各指定国ごとに商標法で定められているのであろう。しかし、マドリッド議定書による国際登録商標の使用について、全ての指定国の商標法上の商標の使用の概念に基づいて論ずることは不可能に近い。したがって、その一例として、日本の商標法における商標の使用に係る規定に従って検討して

9 防護標章を通常の商標登録出願に変更する場合には、もとの防護標章は取り下げられたものとみなす（12条３項）。このように防護標章が通常の商標登録出願に変更され、もとの防護標章が取り下げられたものとみなされる場合には、国際登録出願の基礎出願が消滅したことにより、当該国際登録出願はセントラルアタックの対象となる（マドリッド議定書６条(3)、(4)）。

10 田村・前掲注(1) 66頁。

11 田村・前掲注(1) 68頁。

12 田村・前掲注(1) 72頁。

みよう。日本の商標法は、商標を出願した者は、自分の業務に係る商品又は役務について使用する商標については拒絶理由がない限り商標登録を受けることができると定めている（３条１項本文)。

商標の使用の態様を判断するにおいては、侵害の場合における商標の使用と登録商標権者による商標の使用という形で分けることもできるであろう。すなわち、商標の使用という概念は、類似の範囲内における商標の使用という形で、侵害行為（の一部）を特定するという機能を持つが（25条、37条)、そればかりではなく、指定商品又は役務への登録商標の使用という形で、不使用取消を免れるために商標権者がなすべき行為を明らかにするためにも利用される[13]（50条１項)。本稿は、防護標章がマドリッド議定書によって国際登録出願され、指定国で登録された場合の国際登録商標の保護に係るものであるから、ここでの商標の使用は、商標権者の立場からの使用に係るため、上記の後者に属するものである。

商標の使用とは、第一に、商標を商品又は役務の取引に利用する行為を指す[14]。第二に、商標を用いて商品又は役務の広告をなす行為を指す[15]。

[13] 田村・前掲注(1）143頁。

[14] 具体的には、①商品ないし商品の包装に商標を付したものを譲渡したり、引き渡したり、譲渡又は引渡しのために展示したり、輸入する行為[14] 及び輸出[14]（旧法では輸出は商標の使用に含まれていなかった。2006年商標法改訂により商標の使用として追加されることとなった。）する行為、又は電気通信回線を通じて提供する行為[14] が商標の使用にあたる（２条３項２号)。②役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供する物に商標を付したものを用いて役務を提供する行為（例、商標を付した食器類、箸袋を用いて飲食サービスをなす行為)（２条３項４号)、役務の提供の用に供する物に商標を付したものを役務の提供のために展示する行為（例、マークを付けた食器類を飲食サービス用の店内に飾る行為)（２条３項５号）が商標の使用に該当する（田村・前掲注(1）146頁)。③電磁的方法（電子的方法、電磁的方法その他人間の知覚によって認識することができない方法をいう。）により行う映像を介した役務の提供にあたりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為も商標の使用である。これはサービスマークの使用行為であり、ネットワークを通じたサービス提供行為を定めたものであり、当該行為において商標が出所識別機能を発揮する以上、モニター、ディスプレー等の映像面に商標を表示してサービスを供する行為を商標の使用という。又は、商標の形に型取られた菓子類や飲料に関し立体商標として登録されているボトルのように、商品や包装自体が商標の形状をしたものも商品ないし商品の包装に商標を付けたものにあたる（２条４項）（田村・前掲注（1）144頁)。

具体的には、商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に商標を付して展示したり、頒布したり、又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為が商標の使用に当たる（２条３項８号)。第三に、商品や包装に商標を付する行為又は役務を提供する物に商標を付ける行為も商標の使用とみなされる場合がある。商品又は商品の包装に標章を付する行為が商標の使用に当たる（２条３項１号)。これは商標が出所識別機能を発揮する前段階の行為であるが、商品や商品の包装に商標を付しておきながら取引に用いないということはめったにないので、それだけで不使用による取消を免れることができるとしたのである[16]。また、役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商標を付したり（例えば、飲食サービスの食器類、箸袋に商標を付ける行為)（２条３項３号)、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に商標を付する行為（例えば、クリーニングサービスの洗濯後の衣服に商標を付ける行為)（２条３項６号）が商標の使用とみなされる[17]。

さらに、商標の使用となるためには、別途、商標の要件を満たさなければならない。ゆえに、業として商品を生産、証明、譲渡する者がその商品について使用するものでない限り、商標の使用には該当しない[18]（２条１項１号)。また、業として役務を提供、証明する者がその役務について使用するものでなければならない[19]（２条１項２号)。

(4）アメリカへの商標登録出願

商標の使用主義の国家であるアメリカの商標登録出願では、アメリカ国内での使用に基づく出願[20]を要する。しかし、1988年の商標法改正により

[15] 田村・前掲注(1）144～146頁。

[16] 田村・前掲注(1）145頁。

[17] 田村・前掲注(1）146頁。

[18] 田村・前掲注(1）145頁。

[19] 田村・前掲注(1）147頁。

[20]「使用に基づいた出願」(use application）とは、商標をアメリカの州際又は国際取引において現実に使用した者が、当該商標の連邦商標登録を求めて行う出願をいう(15 U.S.C.§1051(a))。「使用に基づいた出願」は、①商標を州際又は国際間取引において最初に使用した日、②商標が使用された商品又はサービス、③商標が使用

使用意思に基づく出願[21]ができることとなった。また、外国人がアメリカへ商標を出願するための制度としては、①本国の登録商標に基づく商標登録出願[22]、②本国の商標登録出願に基づく商標登録出願[23]及び、③マドリッド議定書による国際商標登録出願ができる。アメリカはマドリッド議定書を2003年11月２日に施行した。マドリッド議定書による国際登録出願の場合、アメリカを指定国として指定する場合には出願書及び標章の使用意思

された態様、使用された商標を示す図面又は見本、④出願人が知る限り自己に先立って出願に係る商標について権利を有する者が存在しないという出願人の陳述書、を含むことが必要である。創英知的財産研究所『アメリカ商標法・その理論と実務』（経済産業調査会、2004年）25頁。

21「使用意思に基づく出願」(intent to use application）は1988年ランハム法の改正によって新たに認められたが、商標を実際使用していなくてもアメリカの州際又は国際取引おいて使用する誠実な意図を主張して行う出願をいう（15 U.S.C.§1051(b)）。「使用意思に基づく出願」は、①出願人が商標をアメリカの州際又は国際取引において使用する誠実な意図（bona fide intent to use）を有すること、②特定商品又はサービスについて意図する使用様態に従って用いること、③出願人が知る限り当該商標について使用する権利を有する他者は存在しないこと、を陳述して行う出願である。出願された商標はPTOの審査官に審査され（審査)、商標登録が可能と判断された場合には、出願人に登録許可通知（notice of allowance）を送付する。出願人は登録許可通知を受領した後６ヶ月以内に当該商標の使用を開始して使用陳述書（statement of use）を使用した見本（specimen）と共に提出すべきである。提出のない出願は放棄されたものとみなす。創英知的財産研究所・前掲注(20）26〜27頁。

22 アメリカ以外の外国で商標登録を有する者が、その登録を本国登録として、それに基づいて同一の商標を同様の商品又はサービスについてアメリカに出願する場合がある。この場合には、出願人は本国での登録の証明を提出すれば、アメリカで商標を使用しなくても登録することができる（15 U.S.C.§1126(e)）。創英知的財産研究所・前掲注(20）28頁。

23 ランハム法44条(d)項によれば、外国人は当該商標についてまだ外国政府の登録手続が終わらない場合も、商標登録出願後６ヶ月以内にその出願に基づいてアメリカへ商標登録出願をすることができる（15 U.S.C.§1126(d)）。この場合、アメリカの出願日は、自国での商標登録出願の日まで優先日を遡及して認められる。そして、アメリカで商標登録が許可された日まで外国での登録の効力が遡及する。出願人は外国での商標登録に係る証明を特許庁長官が定めた日までに提出しなければならない。韓国特許庁「アメリカ商標法制度についての分析及び時事点」(2006年）58頁。

宣言書[24]を共に提出することを要求している。

また、マドリッド議定書による国際登録出願がアメリカにおいて登録されるためには、当該商標がアメリカにおいて保護されるための要件を満たすか否かについてPTOの審査官による審査を受けなければならない。例えば、審査官が、商標が識別力を欠くとか、商品又はサービスの記載が包括的であるとか、既存の他の連邦商標登録又は出願に係る商標と混同を生ずるほど類似している等の理由でアメリカにおいて保護されるべき要件を満たしていないと判断した場合には、当該国際登録出願の保護のアメリカへの拡張は拒絶される[25]。

注目すべきことは、アメリカを指定し、国際出願して国際登録を受けた場合、アメリカへの国際登録の拡張の要件としてアメリカにおいての商標使用の証明は要求されることはなく、商標をアメリカにおいて使用する誠実な意図と国際登録の基礎としての本国登録があれば足りる。これは本国登録に基づいてアメリカへ出願する場合（Section 44(e)出願）と同様に、出願人、特に外国からの出願人の負担を大きく軽減させる。しかし、前述したようにアメリカ国内で使用されることなく登録された商標についての保護は強いものではない。アメリカで使用されていない状況で商標権の権利行使をしようとすると、裁判所によって権利行使が否定され、また、相手方からの不使用を理由とする登録取消しの請求[26]に服することになる[27]。

アメリカにおいて全ての商標登録は10年間有効である。しかし、商標登録の日から５年を経過する日から６年を経過する日までの間にその商標が現在商業的に使用されているという使用宣言書[28]を商標の見本（specimen）

24 アメリカは議定書規則７(2)で定めている標章の使用意思宣言書を願書と共に要求する国家である。

25 創英知的財産研究所・前掲注(20）29頁。

26 アメリカでは、登録標章が放棄された場合、登録はいつでも取り消し得る。標章が放棄されたのは、「再開しない意思を持って使用を中止した時である。再開しない意思は、客観的状況から推定される。２年の継続的不使用は、放棄の一応の証拠となる」。Ethan Horwitz（荒井俊行訳)『アメリカ商標法とその実務』(雄松堂出版、2005年）205頁。

27 韓国特許庁・前掲注(23）58〜59頁。

28 15 U.S.C. §1058

と共に提出しなければならない。商標が使用されていない場合には、それが商標を放棄するという意図ではなく、ある特別な状況のためであるということを証明する書類を提出しなければ、その商標登録は特許商標庁長官によって登録の日から６年目を経過する日に取り消される。

(5) 不使用取消審判

商標の保護は、商標の使用により蓄積された信用について与えられることが本来の目的である。しかし、登録主義の下では使用もしない商標が継続して登録される結果、商標選定の自由が妨げられ、審査の遅延等による社会的費用が増加することになる。このように使用もしていない登録商標の弊害を減らすための方案として、３年以上継続して使用されていない商標の登録を取り消すのが不使用取消審判の制度である。

登録商標が継続して３年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれからも指定商品又は指定役務について使用されないときは、誰でも不使用取消審判を請求することができる（50条１項)。この場合、不使用取消審判の対象となる登録商標が指定商品又は指定役務について使用されたのか否かの証明は被請求権者、すなわち、商標権者がしなければならない。

また、不使用取消審判を免れるために形式的に商標を使用するとか[29]、取消審判が請求されることを知った後に審判請求を妨げる目的で審判請求直前に使用する行為[30]は商標の使用と認められない[31]。このような行為が

[29] 裁判例では、商標権者から使用許諾を受けるべく交渉に及んだ者が、その際に物別れに終わった場合には、不使用取消審判を請求すると明言し（1990年６月６日)、実際、交渉決裂後に取消審判を請求したところ（1990年７月５日)、審判請求の登録（1990年８月17日）に先立って商標権者が日本工業新聞に広告を載せた（1990年７月16日）という事件がある（東京高裁平成５年11月30日判決・知裁集25巻３号601頁[VUITTON])。しかし、広告に記載された商品に「VUITTON」標章を付した物が販売された事実はない。裁判所は、単に不使用取消審判を免れる目的で名目的に商標を使用するかのような外観を呈する行為があっただけでは、商標を使用したということはできず、不使用による取消しを免れないと判示した。田村・前掲注(1)29頁。

[30] 不使用取消審判の請求前３月から審判の請求の登録日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消しを免れる目的でその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合には、使用と認められない（50条３項)。

使用とみなされたのでは、審判請求が空振りに終わることを防ぐことができず、審判請求のインセンティブの効果が減殺される[32]。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは商標の使用と認められる（50条３項但書き)。

不使用取消審判によって商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は審判の請求の登録日に消滅したものとみなされる（54条２項)。

(6) 指定締約国における防護標章の保護の有益性の判断

防護標章がマドリッド議定書によって基礎出願・基礎登録として国際登録出願され、指定締約国において登録された場合、その締約国における保護が権利者にとって利益を与えるかどうかについて検討する。

まず防護標章が国際登録出願された場合、防護標章はどのような特徴を持つものであるか、防護標章として指定締約国において日本と全く同様の保護が与えられるかどうかについて考察する。防護標章を基礎出願・基礎登録として国際登録出願すると、この国際登録出願は、防護標章としての国際登録出願ではなく、普通の国内の商標出願・商標登録による基礎出願・基礎登録による国際登録出願と同じとなる。なぜならば、マドリッド議定書による国際登録出願においては、防護標章は認められていないからである。したがって防護標章が国際登録出願されても、国際事務局の国際登録簿には普通の国際登録と登録され、各指定国にも普通の国際商標登録出願として通報される。各指定国の商標法によって登録手続が行われ、特別な拒絶理由がない限り、各指定国において登録されるのである。このように

[31] このような例は外国の商標法でも定められている。イギリス商標法はEC指令（12条１項）に合わせ、不使用取消しの請求前３ヶ月の使用は善意でない限り取消しの妨げにならないとしている（46条(3)但書き)。またドイツの現行商標法においてもイギリス同様EC指令に合わせ、取消請求前３ヶ月の使用は、取消請求の可能性を知った後においては無視される旨定められた（49条１項後段)。網野・前掲注(5)899頁。

[32] 田村・前掲注(1)29頁。同『知的財産権法（第４版)』（有斐閣、2006年）155頁。

登録された国際登録商標は当該指定国の商標法により保護を受けることとなる。

しかし、防護標章は日本においては著名商標の保護のために特別に定められている制度であり、使用されない指定商品又は指定役務について商標が登録され保護を受けるものであるから、継続して３年以上使用されない場合には不使用取消審判の対象となる普通の登録商標と異なり、防護標章は不使用取消審判の対象ともならない。また、商標法68条２項では、防護標章の設定登録のための審査も通常の商標の審査規定を準用しているが、商標法15条で定める拒絶理由がそのまま防護標章の拒絶理由とされているわけではない[33]。このような防護標章に係る拒絶理由の特例は、日本における防護標章の設定登録のための手続上の特例であるが、防護標章に基づいた国際登録出願の指定締約国での国際商標登録とは関係がないと考えられる[34]。

また、特許庁は、防護標章登録出願及び防護標章登録を基礎登録出願及び基礎登録とした理由として、「日本において著名な標章として国内のみではなく、海外においても保護する必要性が極めて高いものであるところ、仮にこれらを基礎とすることができないこととすると、防護標章登録を受けた指定商品又は指定役務と同一の指定商品又は指定役務については、再度、商標登録出願を行わなければならないという負担を課すことになって妥当ではないこと、及び日本国における著名な標章を用いて外国において新規事業を開拓することに資することにある[35]」としている。このような理由にもかかわらず、上記のようにマドリッド議定書の下では、防護標章制度は認められていないから、指定国における登録商標は日本と同様に防

[33] 商標法68条２項で準用する防護標章の拒絶理由は、商標法15条１号の拒絶理由の中で商標法77条３項において準用する特許法25条の拒絶事由にあたる場合、２号（条約の規定により登録できない標章）及び３号（１商標１出願の原則に反する場合）のみを拒絶理由としている。したがって商標法３条、４条等の拒絶理由は適用しないこととしている。

[34] 本稿の趣旨は、防護標章の登録要件について論ずるのではなく、防護標章に基づいた国際商標出願が指定国で商標として登録され使用されることにより、商標権者が指定国で日本と同様な保護を受けることができるか否かについて論ずることである。

[35] 特許庁編『工業所有権法逐条解説(第16版)』(発明協会、2001年）1270～1271頁。

護標章のような保護を受けることはなく、普通の商標として登録されるのである。

また、登録商標は、上記(3)で論じた「商標の使用」と同様な態様で指定国において指定商品又は指定役務に使用されているのでもない。このように登録商標が指定国において指定商品又は指定役務について使用されていない場合には、一定の期間（上記(5)で論じたように日本の場合には、継続して３年以上）が経過すると、指定国の商標法に定めた規定により不使用取消審判の対象になり、商標権が取り消される可能性がある。

商標の使用主義の国家であるアメリカへマドリッド議定書による国際登録出願をする場合には、出願書に使用意思宣言書を添付して出願しなければならないが、アメリカにおける商標の使用は要求されず、アメリカにおける商標の誠実な使用の意思があれば、アメリカにおいて商標として登録される。しかし、アメリカにおいても商標が２年以上使用されないと、商標が放棄されたこととみなされ、不使用取消審判の対象となり、また、商標登録日から５年になる日から６年になる日までその商標が現在商業的に使用されているという使用宣言書を商標の見本（specimen）とともに提出しなければならない。仮に、商標を使用してない場合には、それが商標を放棄しようとする意図ではなく、ある特段の事情があるためであることを証明する書類を提出しなければ、その商標登録は特許商標庁長官により登録日から６年目になる日に取り消されることとなる。

上記のように防護標章は基礎出願又は基礎登録としてマドリッド議定書による国際登録出願をすることはでき、その指定国において商標登録を受けることもできる。しかし、登録商標はその指定商品又は指定役務について使用することによって信用が化体され、その結果、保護を受けることとなる。したがって、防護標章による国際登録商標は、上記で考察したように、指定国においてその保護が明らかに保障されるとはいえないので、国際登録商標の権利者には商標権の所有による実質的な利益が与えられないと考えられる。

また、国内で指定商品又は指定役務に使用されている登録商標を国際登録出願して外国において商標登録を受けようとすることで、当該商標を使用する国内の事業を外国にまで拡張しようとする意図があるとみなされる。しかし、国内でその指定商品や役務について使用していない商標について

は、権利者は、外国にまで拡張する事業の対象として、外国での商標の登録を受けようとはしないだろう[36]。

2　国際登録商標と基礎出願であった国内出願による国内登録商標の相違の問題

(1) 標章の同一性

マドリッド議定書による国際登録出願は本国官庁、すなわち日本の特許庁に継続中の商標登録出願又は商標登録を基礎出願又は基礎登録として出願することとなっている。また、国際登録出願における標章は基礎出願又は基礎登録の標章と厳格に同一にしなければならない。したがって、類似の範囲として認められる相違又は不使用取消審判において使用と認められる社会通念上の同一の範囲の相違は勿論、要旨を変更しないことにより補正が認められる範囲の相違に止まるときも、同一の商標として認めないものとしている。

国際登録出願における商標と基礎出願又は基礎登録の商標が同一であるべきことの理由は、マドリッド議定書による国際登録出願制度は、①本国官庁で保護を受けている商標を他の指定締約国まで保護を拡張するための条約であって、国際登録された商標の変更については、全ての領域指定国に効果が及び、国ごとにその意味を異にする可能性があり[37]、②セントラルアタックによって本国官庁で基礎出願又は基礎登録が国際登録の日から５年以内に消滅した場合、指定国においての国際登録も消滅し、この場合に指定国の国内出願として再出願するための要件の一つとして、標章の同一性が要求されるからである（マドリッド議定書９条の５）。③また、国際登録が国内登録を代替する場合も、両標章が同一であることを一つの要件としている（マドリッド議定書４条の２(1)）。

商標が同一であるか否かの判断は、本国官庁が国際登録出願に関する

[36] 実際、日本が 2000年にマドリッド議定書加入後、2007年７月現在、防護標章登録出願又は防護標章登録を基礎出願又は基礎登録として国際登録出願をした事例は、１件もないとされている（2007年７月24日 特許庁国際商標審査室室長とのインタビューで）。

[37] 田村・前掲注(1) 457頁。

証明をする際の基礎登録又は基礎出願に係る商標と対比して行うこととされている。そして、国際登録出願の商標が基礎登録又は出願の商標と同一であると認められないときは、本国官庁は当該願書の商標が同一であることを認定できるものへの差し替えを促すこととしている。しかし、国際登録出願の商標の同一性を判断する場面は、国際出願の際に本国官庁で商標の同一性を判断する場合に限られない。上記のようにセントラルアタックによって指定国で商標権が消滅した場合の再出願や、国際登録商標が国内登録商標を代替する場合にも商標が同一であることを要件としているからである。

(2) 国際登録商標と国内登録商標の相違の原因及び問題点

マドリッド協定では、国際商標登録出願をするための要件として、本国官庁における登録商標を基礎登録として国際登録出願することができるとされている。本国官庁に出願中の商標を基礎とすることはできない。そのため、実体審査を要する審査主義の国の場合には、商標登録に相当な期間が必要となり、国内で登録される時点で優先権の主張期間がほとんど経過するので、優先権の主張ができなくなる。したがって、審査主義を採用する大半の国にとって、マドリッド協定に加入する意味がなかったのである。このようなマドリッド協定の欠陥を改善するために、マドリッド議定書は国際出願の基礎として本国官庁の登録商標のみではなく、出願中の商標登録出願を基礎出願として国際商標登録出願ができるように定めている。登録商標を基礎として国際登録出願をすべきであるマドリッド協定と異なり、国内に出願されると国内で登録されることを待つことなく国際登録出願ができることとなり、審査主義の国も優先権の恩恵を受けることができるため、審査主義を採択している多くの国がマドリッド議定書に加入している[38]。

しかし、国内の商標登録出願を基礎とする場合には、登録商標を基礎とする場合と異なり、国際出願後、国内で商標登録を受けるためには、日本の特許庁において登録を受けるための審査が必要である。この場合、日本の特許庁の審査の過程で商標の瑕疵によって拒絶査定されるおそれがある

[38] マドリッド議定書加入国は2007年９月現在73ヶ国。ただし日本は北朝鮮を国家として認めていない。

商標は、商標の補正[39]によって拒絶理由を解消しなければならない。拒絶理由が解消すると、日本において商標が登録される[40]。このように日本で基礎出願の商標が補正されて登録されると、国際登録出願され国際事務局に登録された商標と国際登録出願の基礎出願であった国内出願による国内登録商標が事後的に相違するという問題が生じる。

このような問題が生じる理由は、商標が同一であるか否かの判断の時期が、本国官庁で基礎出願の内容と国際登録出願の内容の一致に係る証明をするときとされており、その時点で、国際登録出願の商標を基礎出願の商標と対比して、商標の同一が認められればよく（マドリッド議定書３条(1)）、その後、基礎出願に係る商標が本国官庁で登録のための審査において補正され、その補正後の商標をもって登録された場合でも、国際登録出願に係る商標を当該補正に係る商標に補正することは認められないものとされている[41]からである。また、標章の同一性の判断について、マドリッド議定書の規定がマドリッド協定の規定をそのまま受け入れていることにも原因があるのではないかと考えられる。すなわち、マドリッド協定と同様にマドリッド議定書の下でも、本国官庁の登録商標のみを基礎登録として国際登録出願をする場合には、国際登録出願の際に商標の同一性を判断しても、本国官庁の登録商標と指定国での国際登録商標の相違の問題は生じない。しかし、本国官庁の国内商標登録出願を基礎出願として国際登録出願をする場合には、国際出願の際に基礎出願の標章と国際登録出願の標章の同一性を判断すると、国際出願をした後、本国官庁で基礎出願である国内商標

39 日本においては、商標中の付記的部分に「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地、販売地若しくはサービスの提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、原則として要旨変更ではないとして、商標の補正が認められている。特許庁「商標審査基準」第12。

40 他方で、日本国を指定した国際商標登録出願に係る商標中の付記的部分に権限ある官庁によって許認可又は登録を受けていることを現わす「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字若しくは記号が表示されていたときは、これらの削除補正を認めることなく、当該表示に相応する商品の品質又は役務の質を誤認させるおそれがあるものとして商標法４条１項16号を適用し、拒絶することとする。特許庁「平成11年改訂商標法についての審査、事務処理上の運用指針」46～47頁。

41 特許庁・前掲注(40) 2頁。

登録出願の設定登録のための審査が必要であるから、審査過程で標章が補正される場合、国際登録商標と国際登録商標の基礎出願であった国内登録出願による国内登録商標の相違の問題が生ずる。

このように国際登録商標と本国官庁の国内登録商標が相違することは、標章の同一性を厳格に求めるマドリッド議定書の趣旨に反することになる。では、国際登録商標と国内登録商標が相違することを解消するための方法はないであろうか。以下では、補正によって登録された国内登録商標と国際登録商標の商標が相違するという理由で①国際事務局によって国際登録簿に登録された商標が取り消されるのか、②本国官庁の商標法によって無効等の事由により消滅（セントラルアタックの対象）するのかどうかについて考察する。

(3) 国際事務局による国際登録の取消しの可否

上述のように、基礎出願の標章と国際登録出願の標章の同一性の判断時点以降、国内出願の本国官庁における登録手続で標章の補正によって生じた国際登録商標と国内登録商標の相違を、国際事務局は解消できるのであろうか。既に論じたように、国際登録出願の基礎出願である国内出願が標章の補正によって登録され、商標が異なっている場合にも、国際事務局による国際登録出願の商標を当該国内出願の補正に係る商標に補正することは認められない。

また、マドリッド議定書も、本国官庁において基礎出願の登録のための審査過程で標章が補正され、国内登録商標と国際登録商標が事後的に相違した場合に係る手続については定めていない。このような事例は、日本の特許庁においても生じたため、国内出願に係る商標の国内登録のための日本の特許庁による審査の際、標章が補正されて日本で登録され、国際登録商標と国内登録商標が異なった場合、WIPO に通報すべきかどうかについて、特許庁の担当者が WIPO の国際事務局の審査官に質問をした。質問に対して WIPO の国際事務局の審査官は、国内出願を基礎として国際登録出願された場合、国際登録出願後、国内出願の標章の補正によって国内登録商標が国際登録商標と相違したとしても、このような事実は国際事務局に通報すべきではないと回答している[42]。なぜなら、国際登録簿の国際登録の変更は、国際事務局が職権で変更できることではなく、本国官庁に

おけるセントラルアタックによって国内出願又は国内登録が消滅した場合、本国官庁がその国際登録を取り消すことを国際事務局に請求する場合や[43]、指定国官庁の拒絶査定、無効審判の確定等による通報がある場合に、国際登録名義人が事後指定の申請、指定商品又は役務等の減縮等の申請によって国際登録簿の国際登録の変更の事由が生じた場合に限って国際登録の記載等を変更することができるからである。

したがって、基礎出願の標章と国際登録出願の標章の同一性の判断時以降の国内出願の本国官庁での登録手続における標章の補正によって生じた国際登録商標と国内登録商標の相違の問題に関しては、マドリッド議定書では国際事務局の職権による標章の補正又は国際登録簿の国際登録の取消し等について定められていないことから、国際事務局による標章の補正又は国際登録簿に登録された国際登録の取消しはできないと考えられる。

(4) 本国官庁における商標の消滅（セントラルアタックの対象等）の可否

上記(3)で考察したように、日本において基礎出願であった国内出願の商標が補正されて登録されたことにより、国際登録商標と国内登録商標が事後的に異なった場合、国際事務局による国際登録の標章の補正により、両標章が同一になって欠陥が治癒されるとか、国際登録が取り消されたり、消滅することはない。

では、本国官庁においては、国内出願の商標の補正によって国内登録商標と国際登録商標が異なったことについてどのように取り扱うべきであろうか。日本の商標法は、商標等の補正について、①商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更[44]するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（16条の２第

[42] この事例に関する日本特許庁の担当者の質問に対する WIPO の国際事務局の担当者の回答は、国際事務局の公式的な意見ではない（2007年７月24日 特許庁国際商標審査室室長とのインタビューで）。

[43] マドリッド議定書６条(3)、(4)の規定であり、セントラルアタックについての詳細な内容は本章の第３節で扱う。

[44] 要旨変更であるかどうかの判断の基準は、(1)指定商品又は指定役務について①指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合のみならず、他の類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合も要旨の変更である。②指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではない。(2)商標について、①商標中の付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除することは要旨の変更である（例、①商標「桜羊かん」のうち「羊かん」の文字を削除し、又は変更すること、②商標「桜」について「羊かん」の文字を追加すること、③商標「椿銀行」のうち「銀行」の文字を削除し、又は変更すること、④商標「椿」について「銀行」の文字を追加すること）。②商標の色彩の変更は要旨の変更である。③商標登録出願後、５条２項の規定による「立体商標」である旨の願書への記載を追加することによって平面商標を立体商標へ変更しようとすること、又は削除することによって立体商標を平面商標へ変更しようとすることは、原則として、要旨の変更である。④商標登録出願後、５条３項の規定による「標準文字」である旨の願書への記載を補正によって追加又は削除することは、原則として、要旨の変更である。⑤商標登録出願後、５条４項但書きの規定による色彩の適用を受けようとすることは、要旨の変更である。特許庁「商標審査基準」第12。

[45] このような状況が生じることは、マドリッド議定書の規定と本国官庁である日本の商標法の規定が相違することが原因であると考える。マドリッド議定書及び同規

１項)。②商標権の設定の登録があった後に商標の要旨を変更するものと認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出したときにしたものとみなす（９条の４)。③国内登録出願された商標の補正が要旨変更にあたらないときは、国内商標登録は適法に登録されたものであり、拒絶理由、異議申立て、無効審判又は取消しの審判の対象となる理由には当たらないと定めている。また、要旨変更にもあたらないので商標法16条による補正却下の対象ともならない。

しかし、マドリッド議定書は、本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致している旨を証明すべきであり（マドリッド議定書３条(1))、国際出願の対象となっている標章が、それぞれ場合に応じ、基礎出願又は基礎登録におけるものと同一であることを宣言するものとしている（同規則９(5)(d)(Ⅳ))。それゆえ、上記③のような場合でも、係る国内の商標登録出願がマドリッド議定書による国際登録出願の基礎出願である場合、事後的に国内登録商標と国際登録商標が異なることは、標章の同一性を厳格に求めるマドリッド議定書の趣旨に反するものである[45]。したがって、国内出願の商標の補正によって国内登録商標と国際登録商標が異なることは、国内登録商標がマドリッド議定書の

規定に違反し、条約に違反して登録されたものであると考えられる。このように条約の規定と国内法の規定が異なるときは、条約の規定に従うこととなっている[46]。つまり、国際登録出願の基礎出願であった国内出願による国内登録商標は国際登録と同一でなければならないにもかかわらず、基礎出願の標章が補正されて、国際登録商標と国内登録商標が異なることは標章の同一性を厳格に求めるマドリッド議定書の趣旨に悖るものである。

しかし、マドリッド議定書は商標の同一性を厳格に求めているが、商標が同一であるか否かの判断の時期について条約上要求されていることが、仮に、国際登録出願のときだけであるとすると、本国官庁において国際登録出願のときに基礎出願の商標と国際登録出願の商標が同一であれば、条約の規定に反しないという見解もあり得る。すなわち、国際登録出願の後、基礎出願の商標が本国官庁で登録のための審査過程で補正されて登録されても、国際登録の商標と国内登録の商標が相違することがマドリッド議定書の規定に反しないと認める見解もあり得る。

だが、マドリッド議定書では、商標の同一性の判断の時期を、国際登録出願のときだけに限ってはいないと考えられる。前述したように、セントラルアタックによって本国官庁で基礎出願又は基礎登録が国際登録の日から５年以内に消滅した場合、指定国における国際登録も消滅し、この場合に、指定国の国内出願として再出願するための要件の一つとして標章の同一性が求められる。また、代替の場合も標章が同一であることを要件としている。したがって、マドリッド議定書は、国際登録出願の時点だけではなく、国際登録後も継続して商標の同一性の維持を要求していると考えられる。

では、条約の規定に違反して登録された本国官庁の国内登録商標はどのように取り扱うべきであろうか。商標法では、その処理について明らかに定める規定はないが、「その商標登録出願に係る商標が条約の規定により

則には、本国官庁は国際登録出願の際、国際登録出願の標章と基礎出願の標章の同一性を証明して宣言することを定めているが、日本の商標法の下では、国際登録出願の基礎出願である国内出願の国内商標登録のための審査過程で要旨変更をしない限り標章の補正を認めることと定めているからである。

[46] 商標法77条４項で準用する特許法26条は、「商標に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。」と定めている。

商標登録をすることができないものであるとき」は、審査官はその商標登録出願について拒絶すべき旨の査定をしなければならない（15条２号）と定めている。また、「その商標登録が条約に違反してされたこと」は、異議申立ての対象になっており（43条の２第２号)、「その商標登録が条約に違反してされたこと」により、その商標登録を無効にするための審判を請求することもできると定められている（46条１項２号)。ゆえに、マドリッド議定書による国際登録出願の基礎出願である国内出願の商標が登録のために補正された場合、審査に係属中であれば、商標法15条２号による拒絶理由、登録された場合には、商標法43条の２第２号による異議申立ての理由、及び商標法46条１項２号による無効理由を適用して処理することはできないであろうか。

仮に、商標法46条１項２号が適用できれば、国際商標登録出願の基礎出願であった国内出願の標章の補正によって登録された国内登録商標が国際事務局の国際登録簿に登録された国際登録と異なった場合には、国内登録商標は無効審判によって無効になって初めから商標権は存しないものとなる。このように国内登録商標が無効審判により消滅することは、セントラルアタックの対象であるから、各指定国の国際登録商標は国際登録の従属性によって消滅する。セントラルアタックによって国際登録商標が無効となって消滅したときは、各指定国ごとに国内出願として再出願ができる。

ただし、国際登録出願の基礎出願であった国内出願の標章が補正されて登録された国内登録商標が国際登録商標と異なったものとなったために、セントラルアタックによりその国際登録商標が各指定国において消滅し、指定国の国内出願として再出願するときは、次のことに留意すべきである。すなわち、国際登録簿に登録された国際登録商標を再出願の標章として出願しなければならない。なぜなら、再出願の要件として、国際登録商標と再出願の標章の同一性が厳格に求められているからである。国内登録商標を標章として再出願する場合に、消滅した国際登録商標と再出願の標章が異なると、商標法68条の34第１項の再出願の拒絶理由の特例によって拒絶されるおそれがある。

3　代替され併存する国内登録商標と国際登録商標の譲渡等をめぐる論点

(1) 代替の概要

特定の国において使用している商標に係る事業を外国にまで拡張しようとする者は、事業を拡張しようとする国で商標の登録を受けるために商標登録出願をしなければならない。しかし、出願人が商標を使用していた時点でマドリッド議定書に未加入であった場合、商標登録を受けるためには商標を使用しようとする国ごとに商標登録出願をし、パリ協約による優先権主張ができるときは優先権を主張して出願することができる。このようにして国ごとに登録された商標に関しては、マドリッド議定書加入後は、マドリッド議定書を利用して国際登録をなし、国ごとに登録された既存の商標をマドリッド議定書の体制で一元的に管理することができるのであれば、それに越したことはない。

このような問題を解決するためにマドリッド議定書は、「国際登録による国内登録の代替[47]」の規定を設けて、既存の国内登録がある国が指定国に指定された場合、国際商標登録出願の名義人と国内登録の商標権者が同一人であり、両商標が同一であり、指定商品及び指定役務が重複するときは、その国においては国際登録が国内登録を代替することによって[48]マドリッド議定書システム内に編入することができることとした。ただし、マドリッド議定書における「代替」とは、たとえ「代替」という用語を使用していても、国際登録が国内登録に代替することで国内登録が消滅するという意味ではなく、国際登録による商標権と国内登録による商標権が併存するが、国際登録に関する出願日が国内登録の出願日に遡及されるというものである。

また、国内登録を国際登録が代替すると、両商標が併存することが認められるが、この場合、国内登録又は国際登録のいずれかが他者に譲渡され、移転されてしまうと、両登録商標が名義人を異にして併存する問題が生ずる。この場合、併存を認めるか否かということについて、どのように取り扱うべきであろうか。以下では、代替の要件、代替の効果等を考察した後、譲渡によって名義人を異にして併存する問題について論ずる。

47　マドリッド議定書４条の２に定める一定の条件を満たすときは、当該国際登録は、当該国内登録によって生ずる全ての権利を阻害することなく、当該国際登録に代替できることとみなされており、両登録商標が併存することを前提にしていると解することができる。そこで、同規定を実施するための商標法68条の10も同様の内容の権利が併存しているものと取り扱い、その旨を商標登録原簿に登録して公示することとしている。

48　マドリッド議定書４条の２(1)。

(2) 併存する国内登録商標と国際登録商標の一方の譲渡の問題

前述のように、国内登録商標が国際登録商標に代替され、両商標が併存する場合、国内登録商標又は国際登録商標のいずれかの権利を他者に譲渡し移転することができる。このようにして名義人が異なった場合、両商標が併存し得るか否か、代替の効果にどのような問題が生じるかということについて考察する。

この問題について特許庁は、「商標権の移転等により本条の要件を満たさなくなったときには、併存状態が適法に生じたものであればその後も併存していくものと考えられる[49]。」として併存を認めている。また学説においても特許庁の解釈を受け入れ併存を認める学説[50]と、併存を認めず、移転によって出所混同の問題等が生じるから商標法52条の２の取消しの事由にあたるという学説[51]がある。

また、商標法は代替された国内登録商標又は国際登録商標のいずれかが他者に譲渡され移転されたとき、名義人を異にして併存する両商標について明らかな定めを置いていない。ただ、特許庁が上記のような立場を表明しているに止まる。しかし、商標審査基準では、「同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係る商標が登録された

49　特許庁編・前掲注(35) 1285頁。

50　国内登録商標又は国際登録商標の一つが他者に譲渡されることによって併存することを認める特許庁の解釈は、足立泉や平尾正樹『商標法（第１次改訂版)』(学陽書房、2006年) 552頁 注(6) 等によって支持されている。ただし、議定書に「代替」が定められた本旨に合致しないと思われるので、さらなる検討が必要と思われる。小野昌延編『注解商標法（新版、下巻)』(青林書院、2005年) 1327頁（足立泉執筆担当)。

51　大島厚「商標法の改訂」パテント53巻１号15頁（2000年)。この学説は田村・前掲注(1) 453 頁により支持を受けている。

後、後願について『商標法制定の趣旨に反する。』との理由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも同様とする[52]。」と定めている。商標審査基準の商標法制定の趣旨は、特定の指定商品又は役務に係る商標の登録は一つのみ認めるということである[53]と考えられる。ただし、商標法68条の10の規定は、条約に定められたことについては例外規定を設けて特定の要件の下で登録を認めているのである。

では、上記のように商標審査基準の例外規定として認められ併存された両商標のいずれかが譲渡という事後的行為によって商標法68条の10に当たらなくなった場合はどのように取り扱うべきであろうか。これに対して、特許庁は併存状態が適法に生じた場合には、譲渡後にも併存を認めるべきであるとしているが、両商標が併存するためには適法の状態が継続して維持されるのが前提である。併存が認められるのは、マドリッド議定書４条の２及び商標法68条の10で定めている代替要件を満たす場合に限るべきであると考えられる。両商標のいずれかが譲渡され商標権者を異にして併存することを認めてしまうと、代替要件のうち、国際登録商標に係る国際登録名義人と国内登録商標の商標権者が同一人であるとする要件に違背することになる。したがって併存状態が適法に生じたとしても、事後的に違法になってしまえば、併存状態を認めないことが妥当であると考えられる。

しかし、現行商標法では、両商標のいずれかが譲渡されたことにより、マドリッド議定書４条の２及び商標法68条10の代替規定に事後的に違反した場合に、譲渡された商標権を消滅させる規定は明文にはない。そうすると、譲渡されて名義人が異なった商標権を消滅させる方策はないのであろうか。本稿では、既存の商標法の取消審判又は無効審判の条文を解釈して適用することができるかどうかについて検討する。仮に、解釈によって適用できる規定がない場合には、立法論的に解決法を模索すべきであると考えられる。

---

52 特許庁「商標審査基準」第17。

53 １商標１登録主義ともいわれ、同一又は類似の商標は、同一又は類似の商品若しくは役務については、重複して登録を認めないというものである。日本においては、現在は厳格に守られている（網野・前掲注(5) 57頁）。

この問題については、前述したように、併存を認めず、移転によって出所混同の問題等が生じることを理由に商標法52条の２の取消事由にあたるという学説がある。商標法52条の２の取消事由は、「商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人もその商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と定めている。したがって、代替して併存している国際登録と国内登録のいずれかが移転されて商標権者を異にする場合、商標権者のいずれかが不正競争の目的で登録商標を使用して業務の混同を生ずる場合には、本条による取消審判を請求することができるのであろう。しかし、上記に当たらない場合には、本条により取消しができない場合もあるから、商標権者を異にしつつ継続して両商標が併存することもできてしまう。

しかし、国際登録出願の指定国で、既に国際登録名義人による同一の国内登録商標が存在し、その指定商品又は指定役務が重複している場合、マドリッド議定書のシステム内にこの国内登録商標を編入させて一元的に管理しようとすることが、マドリッド議定書による代替制度の趣旨である。しかし、代替が生じたとき、国内登録商標を抹消して商標権を消滅させることは、その国内登録の既得権を害することとなるため、日本においては代替が発生した場合にも国際登録と国内登録は併存することとしている。すなわち、国際登録と国内登録を併存させることで、商標権者に生ずる不利益を防止することができる。したがって、代替による両商標の併存を認めたことは、商標権者の利益を保護するためであって、商標権をばらばらに移転することを認めたものではない。

また、上記のように、代替規定によって併存している両商標のいずれかの商標権が移転されると、国際登録商標の名義人と国内登録商標の商標権者が異なることになる。これは、商標権者が同一人であるべき商標法68条の10の代替要件に違反し、マドリッド議定書４条の２の代替規定、条約の規定に違反する。したがって、併存している両商標のうちの一つの商標権

が移転されることにより、それ自体が取消し又は無効の対象になるべきと考えられる。商標法46条１項各号では、無効審判の対象となる無効理由を定めており、商標が登録された後に無効事由が生じる後発的な無効理由についても定めている。特に、同条１項４号では、後発的無効理由として「商標登録された後において、…（中略）…その商標登録が条約に違反することになったとき」には、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができると定めている。すると、多少の無理はあるとしても、移転により商標権者を異にする両商標が併存する場合は、商標法46条１項４号の規定を適用して無効審判を請求することができるのではないかと考えられる。

しかし、いまだに上記のような無効理由を認める審決の事例はない。仮に、これが商標法46条１項４号の無効理由に当たらないとすると、国内登録商標が国際登録商標に代替され、両商標が併存する場合、国内登録商標又は国際登録商標のいずれかが他者に移転され、商標法68条の10第１項の代替要件に違反して、商標法52条の２の取消理由に当たる場合には、同条を適用して取消審判によって商標権を取り消すこととすべきである。同条を適用することもできないというのであれば、現行商標法を解釈して適用しうる条文はないことになるので、立法的に解決すべきであろう。

４　拒絶理由の通知期間を超えた国際登録商標をめぐる論点

(1) 拒絶理由の通知の手続

商標の保護を求める国として日本を指定して国際登録出願がなされるか、国際登録後、日本が事後指定された場合には、国際事務局は直ちに国際登録簿にその事実を記録した後、指定国官庁（日本特許庁）に通報[54]する。通報が行われると指定国官庁は当該国際商標登録出願について自国の商標法を適用して商標登録のための審査をする。指定国官庁は審査をした後、国際商標登録出願に拒絶理由[55]がある場合には、領域指定の通報が行われた日[56]から18ヶ月[57]以内に拒絶理由を記載した文書[58]とともに拒絶理由を国際事務局及び出願人に通知する。拒絶理由がない場合には商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

また、指定国官庁は拒絶理由の通知が異議申立てによるものである[59]場合には、18ヶ月が満了した後に通知することができる。すなわち、①18ヶ月の期間が満了する前に国際事務局に対して、18ヶ月の期間が満了した後はこの国際登録について異議申立てが提起される可能性があることを通知した場合、②異議申立てに基づいた拒絶通知が異議申立ての期間が開始さ

54 国際事務局から日本を指定国とした国際商標登録出願の通報は、国際登録後１ヶ月から１年以上かかることもある。このように指定国官庁への通報が遅延すると、審査の際、国内出願との先後願の問題が生ずるおそれがある。

55 パリ協約で認める拒絶事由以外の事由では、国際商標登録出願の保護を拒絶することはできない。マドリッド議定書５条(1)。

56 国際商標登録出願の拒絶理由の通知期間を国際商標登録の出願日（国際登録の日又は事後指定が国際事務局の国際登録簿に記録された日）ではなく、領域指定の通報が行われた日から起算することにしたのは、マドリッド議定書５条(2)(a)に基づく。国内商標登録出願については、日本の特許庁が受け付けた出願である以上、１年６ヵ月の期間は商標登録出願の日から起算するとされているが、国際出願の場合、国際事務局から領域指定の通報が遅れた場合の責任を日本の特許庁が負担するわけにはいかないからである。田村・前掲注(1) 455頁。

57 マドリッド議定書は、拒絶理由の通知期間をマドリッド協定のように１年と定めているが（マドリッド議定書５条(2)(a)）、日本は、拒絶理由の通知期間をマドリッド議定書５条(2)(b) により18ヶ月とすることを宣言している。そのため、商標法16条が準用する商標法施行令制２条１項において１年６ヶ月と定められている。また同条２項では、拒絶理由の通知期間の起算は、マドリッド議定書３条の３で定める領域指定の通報が行われた日から起算することとしている。

58 拒絶理由の通知には、①通知官庁、②国際登録番号、③対応する法令の本質的規定への言及と拒絶の根拠となる全ての理由、④先行標章との抵触を理由に拒絶する場合には、その標章ついての全ての資料（標章の写し、標章の名義人の氏名及び住所、その標章の指定商品及びサービスのリスト、又は関連商品及びサービスのリスト等）、⑤全ての商品及びサービスに影響を与える暫定的拒絶の理由、⑥当該拒絶が再審査又は不服の対象になる場合は、再審査又は不服請求の申請の期限、及びこのような再審査又は不服請求の申請を行う権限、担当機関、このような再審査又は不服請求の申請を指定国に住所を有する代理人を通じて提出しなければならない旨の表示、⑦拒絶の日付けを記載しなければならない。マドリッド議定書による国際商標出願のガイド・パートＢ第２章 35.02。

59 異議申立てによる拒絶通知の場合は、前掲注(58) に記載の内容に加えて、①異議申立人の氏名及び住所、②異議申立てが登録又は出願の標章を引用している場合には、その対象となる商品及びサービスの指定を含むものとする。マドリッド議定書による国際商標出願のガイド・パートＢ第２章 35.05。

れた日から７ヶ月の期間内に行われた場合、ただし、異議申立ての期間がこの７ヶ月の期間以前に満了する場合にはその通知は異議申立ての満了の時から１ヶ月の期間内にしなければならない[60]。

国際事務局は拒絶理由の通報を受けた場合、拒絶理由を国際登録簿に記録すると同時に拒絶理由の写しを国際登録名義人に送付する。拒絶理由についてマドリッド議定書は、指定国官庁に直接出願された国内出願と同様の救済手段を与えることと定めている[61]。したがって、日本の特許庁から拒絶理由の通報を受けた国際登録名義人は、日本に居住する代理人を通じて相当な期間[62]内に拒絶理由についての意見書等を提出することができる。国際登録名義人から意見書が提出されると、特許庁は商標登録のための審査を行ない、意見書により拒絶理由が解消すると商標登録の査定をし、拒絶理由が解消されない場合には拒絶査定をする。このような査定の結果は国際事務局に通報[63]することとなっている。

(2) 拒絶理由の通知期間を超えた国際登録商標の問題

商標登録の査定のための審査が遅延され、拒絶理由の通知期間内に指定国官庁が拒絶理由を国際登録名義人及び国際事務局に通知しない場合、国際商標登録出願について拒絶理由があるにもかかわらず拒絶査定をすることができなくなる[64]。したがって、拒絶理由の通知期間が経過すると、拒絶理由が含まれているままで国際登録の日に国内で登録されたことと同様の効力が生ずるため､商標権の登録査定をしなければならないのである。このように拒絶理由の通知期間を超えて拒絶理由があるにもかかわらず、指定締約国に商標が登録される場合、商標法43条の２の各号に当たる場合には登録異議申立ての対象となり、また、商標法46条１項各号に当たると無効審判の請求の対象となるという問題が生ずる。これに対して、マドリッド議定書は、国際登録の権利者に自己の権利を防御するための機会を適時に与えることなく指定締約国における国際登録の効力を無効にすることはできないと定めている。そして、無効の決定については、国際事務局に通報することと定めている[65]。

(3) 無効審判等の手続上の論点

上記のように拒絶理由が含まれた国際登録商標は、登録異議申立ての理由又は無効審判の理由となるため、商標法で定める手続にしたがって登録異議申立ての審理、無効審判の手続が行われる。

日本の商標法は、出願を含めた手続全般について、その補正を認めている[66]。すなわち、商標法68条の40第１項（手続の補正）は、通常の国内商標登録出願をして商標登録に係る手続をした者は、事件が審査、登録異議申立てについての審理、審判又は再審に継続している場合に限り、その補正をすることができると定めている。上記の期間中には商標登録を受けるために提出された書類の不備、記載事項の不明瞭、若しくは商標等については要旨を変更しない範囲内で補正が認められている。ただし、国際商標登録出願では、標章の補正は認められていない。また、登録を受けようとする商標に係る指定商品又は指定役務について、商標法15条の拒絶理由、同法43条の２の登録異議申立ての理由、同法46条の無効審判の理由がある場合には、係る指定商品又は指定役務を補正することによって当該拒絶理由、登録異議申立ての理由、無効審判の理由が解消され、商標登録を受け

60 マドリッド議定書５条(2)(c)(ⅰ)(ⅱ)、マドリッド議定書による国際商標出願のガイド・パートＢ第２章 34.05。

61 マドリッド議定書５条(3)。

62 日本特許庁が、マドリッド議定書による国際商標登録出願について拒絶理由を通知した時は、国際登録名義人は通知の日から３ヶ月以内に意見書等を提出することとなっている。国際登録名義人が直接意見書等を提出することはできないため、日本に居住する代理人（弁理士）を通じて意見書等を提出しなければならない（商標法77条２項において準用する特許法８条)。また意見書の提出ができる期間内には、拒絶理由が指定商品又は指定役務である場合は、補正（拒絶査定についての審判及び拒絶査定についての審判の再審の場合も含む）を行うことができる（68条の28第１項)。

63 国際事務局に通報する事項は、「① 全ての商品及びサービスについて、当該締約国において拒絶されること、②標章は、請求された全ての商品及びサービスについて当該締約国において保護されること、③締約国において保護される標章についての商品及びサービス」である。マドリッド議定書規則17(5)(a)。

64 マドリッド議定書５条(5)。

65 マドリッド議定書５条(6)。

66 田村・前掲注(1) 273頁。

ることができる。

一方、マドリッド議定書による国際商標登録出願についての指定商品又は指定役務の補正は、拒絶理由の通知及び拒絶の通報に対して意見書を提出することができる期間内に限って行うことができることとなっているが（68条の28第１項）、国際商標登録出願については、商標法68条の40第１項は適用しないと定めている（68条の28第２項）。したがって、拒絶理由の通知期間を経過して拒絶理由が含まれたまま登録された国際登録商標は、登録異議申立て又は商標登録の無効審判が請求された場合、登録異議申立てに係る審理、又は商標登録の無効審判の手続が続いている場合にも、日本に居住する代理人を通じて商標法68条の40による指定商品又は指定役務の補正はできない。ただし、国際登録名義人は、いつでも国際登録商標の指定商品又は指定役務を減縮する変更を、直接、国際事務局に申請することができるから[67]、登録異議申立ての理由、無効審判の理由にあたる指定商品又は指定役務を国際事務局の国際登録簿から削除することによって、登録異議申立ての理由、無効審判の理由が解消され商標登録を受けることができる。

しかし、このような二元的な手続によって、日本において登録異議申立て又は無効審判が請求された場合、まず国際登録名義人は日本における登録異議申立て又は無効審判に係る指定商品又は指定役務の減縮を国際事務局に申請し、次に、国際事務局が日本に係る指定商品又は指定役務を国際登録から削除し、さらに日本の特許庁への通報の後、日本特許庁の商標原簿への登録（71条１項１号）を経て、国際登録簿から当該指定商品又は指定役務が削除され、補正されたことを日本に居住する代理人を通じて証明しなければならない等、手続が煩雑であり国際登録名義人に大きな負担を負わせることとなる。このように手続が複雑になるのは、マドリッド議定書による国際登録の全ての変更事項が国際事務局を通じて国際登録簿に登録されることによって管理されているからである。ただし、指定国官庁における商標登録のための審査のときは、拒絶理由を国際登録名義人及び国際事務局に通知した場合、拒絶理由等についての意見書を提出することができる相当な期間内に限り指定商品又は指定役務の補正ができる。

[67] マドリッド議定書９条の２(iii)。

しかし、マドリッド議定書は、指定締約国における国際登録の効力を無効にするためには、国際登録の権利者に相当な期間、権利を防御するための機会を与えることを定めている。ここで、「防御するための機会を与える」とは、どう解釈すべきであろうか。マドリッド議定書５条(3)の「標章登録を自ら直接求めていたならば与えられたであろう救済手段」に当たるのであろうか。仮に、「防御するための機会を与える」の解釈がマドリッド議定書５条(3)とほぼ同様の意味で解釈できるとすると、登録異議申立ての審理、無効審判の手続において、商標法68条の40第１項による手続の補正が認められるべきであると考えられる。「防御するための機会を与える」の解釈がマドリッド議定書５条(3)に当たらないとすれば、商標法68条の40第１項による手続の補正は認めないと考えざるを得ない。しかし、上記のように国際事務局を通じた手続は煩雑であって、国際登録名義人に過度な負担を負わせることとなるため、見直す必要があると考えられる。

なぜならば、拒絶理由が18ヶ月以内に国際事務局及び出願人に通知された場合には、商標法68条の28第１項により、指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正することができる。そして、補正により指定商品又は指定役務に係る拒絶理由が解消された場合には、登録ができることとなる。一方、商標登録査定のための審査が遅延して拒絶理由の通知期間を超えて18ヶ月以内に指定国官庁が拒絶理由を国際登録名義人及び国際事務局に通知することができない場合には、国際商標登録出願は、拒絶理由が含まれているにもかかわらず、商標権の登録査定がなされなければならない。このように拒絶理由が含まれているにもかかわらず拒絶理由を通知しなかったことにより、商標法68条の28第１項の規定による指定商品及び指定役務に係る拒絶理由について補正の機会が与えられないまま登録されることとなる。このように、国際登録名義人に与えられるべき補正の機会が与えられないことは、国際登録名義人の利益を著しく侵害するものであると判断される。

また、指定商品又は指定役務について、国際事務局を通じた減縮により拒絶理由を解消する方法と、商標法68条の40の補正による拒絶理由の解消とでは、その効果において大きな差がある。国際事務局を通じた指定商品又は指定役務の減縮による拒絶理由の解消による場合には、当該指定商品又は指定役務を当該指定国で使用することができない。一方、指定商品又

は指定役務に係る拒絶理由を商標法68条の40の補正により解消する場合には、当該指定国に登録され、当該指定商品又は指定役務の使用ができることとなる。

したがって、上記のような国際登録名義人の利益を考慮すると、登録後、無効理由について無効審判が請求された場合、商標法68条の40による補正の機会を与えるべきであると考えられる。

5　セントラルアタックと代替に係る国際登録の再出願

(1) 再出願の要件

マドリッド議定書におけるセントラルアタックは、本国官庁の基礎出願・基礎登録等に商標登録を受けることができない瑕疵がある場合、本国官庁における瑕疵が指定国官庁の国際登録商標まで影響を及ぼすことを防ぐための制度である。しかし、本国官庁における商標が瑕疵によって登録を受けることができないとはいえ、指定国官庁における商標の登録は指定国官庁の商標法によるのであるから、指定国官庁に商標として登録ができないわけではない。したがって、指定国官庁に通常の国内の商標登録出願として出願すると、商標登録を受け得る標章が、国際商標登録出願をすることで、セントラルアタックによりかえって不利になるとすれば、出願人の便宜を図るという国際商標登録制度の趣旨に悖ることにもなりかねない[68]。このような問題点を解決するために、マドリッド議定書は、本国官庁における商標等の瑕疵によりセントラルアタックによって指定国官庁で登録された国際登録が取り消された場合には、国際登録の取消しの日から３ヶ月以内に国際登録名義人が指定国官庁に消滅した国際登録商標と同一の標章及び指定商品又は指定役務の範囲内で通常の国内の商標登録出願をすると、消滅前の国際登録の日（事後指定の場合には事後指定の日）に商標登録出願があったものとして出願日の遡及を認めている[69]。

再出願に係る規定は指定締約国の商標法で定められる。日本の商標法は

[68] 田村・前掲注(1) 464頁。

[69] ただ、本国官庁の請求によって国際登録の取消しが行われたわけではない場合、すなわち、国際登録名義人の請求によって国際登録が取り消された場合には、指定国で通常の国内の商標登録出願を再出願することはできない。

再出願の要件として「①商標登録出願が国際登録が取り消された日から３月以内にされたものであること、②商標登録を受けようとする商標が国際登録の商標と同一であること、③商標登録出願において指定された商品及び役務が当該締約国に係る国際登録において指定されていた商品及び役務に実際に含まれること」と定めている（68条の32第２項各号）。ただし、上記の要件を満たさない再出願は拒絶することと定めている。また、取り消された国際登録に係る国際商標登録出願について条約による種々の優先権が認められているときは、再出願された通常の国内の商標登録出願にも優先権が認められる（68条の32第３項、４項）。

(2) 再出願の審査等の特例

日本を指定した国際登録商標がセントラルアタックによって取り消された後、日本に再出願すると、この再出願は通常の国内の商標登録出願であるから、日本の商標法によって商標の審査及び登録査定等の手続が行われる。しかし、セントラルアタックによって取り消された国際商標登録出願が既に日本において登録された場合は、商標法は次のような特例を定めている。①既に実体審査が行われたので、再出願の国内の商標登録出願は再出願の要件等の新しい拒絶理由[70]についてのみ審査され、実体審査を経ないまま登録されることとしている（68条の34第２項）。②国際登録商標の異議申立ての期間が満了したときは再出願による商標登録が異議申立ての対象にならない（68条の37）。③国際事務局に個別手数料が既に納付されているから、商標法18条２項の登録料を納付する要件と関係なく再出願の国内出願の商標権の設定登録をする（68条の35）。④再出願された国内商標が登録されると、存続期間は取り消された国際登録の登録日（国際登録の存続期間の更新があったときは直前の更新の日）から10年をもって終了する（68条の39）。⑤国際登録商標について商標法47条による５年の除斥期間が満了したときは、再出願による商標登録出願の登録商標に無効理由があっても除斥期間が既に満了したので、無効審判は請求できない（68条

[70] セントラルアタック後の再出願については、商標法68条の32第１項及び68条の32第２項各号の要件を満たさないことと、議定書の廃棄後の再出願については68条の33第１項及び68条の33第２項が準用する68条の32第２項各号の要件を満たさないことが拒絶理由となっている（68条の34第１項）。

の39)。

しかし、取り消された国際登録による国際商標登録出願について指定国官庁において商標権が設定登録されなかった場合は、指定国官庁に商標権が設定される前であるから、出願日のみが国際登録の日まで遡及するだけで、新規の商標登録出願とみなされ、上記の「再出願の審査等の特例」は適用されない。日本の商標法により、審査手続が初めから行われる。

(3) 国内登録を代替した国際登録の再出願

マドリッド議定書は、既存の個別国家に登録された商標をマドリッド議定書システムの中に引き入れ、一体化して一元的に管理するために「国際登録による国内登録の代替」という規定を設けている。例えば、日本の特許庁に国内登録による登録商標を有しているA国の国民である甲が、A国を本国官庁として、A国にある登録商標を基礎登録として国際登録出願をして、日本を指定締約国と指定した場合、日本国内の商標と国際登録出願の商標の両商標が同一であり、両商標の指定商品及び指定役務が重複する場合、甲の国際登録出願は、日本の国内の登録商標をその指定商品及び指定役務が重複する範囲内で代替することにより、国内登録商標をマドリッド議定書システム内に引き入れることとなる。このような代替により、甲の国際商標登録出願の出願日が国内登録商標の出願日まで遡及し、両商標は一定期間併存する。ただし、甲がその存続期間の満了日に国内登録商標の更新を放棄して国内商標登録が消滅した場合は、国際登録商標のみが存在することとなる。

しかし、甲の国際登録出願の基礎登録であったA国の登録商標が商標等の瑕疵により取消審判又は無効審判が請求され、審決が確定すると、A国の登録商標が消滅して、国際登録が取り消され、日本における甲の国際登録商標も消滅することとなる。これは、セントラルアタックによって指定国である日本における国際登録商標が消滅したものである。その場合、甲は消滅した国際登録商標と同一の商標を国際登録が取り消された日から３ヶ月以内に、指定商品又は指定役務が国際登録における指定商品又は指定役務の範囲内に含まれている通常の日本国内の商標登録出願として再出願をすることができる。しかし、国内登録を代替した国際登録がセントラルアタックによって消滅した後、再出願は果して出願人にとって有益なものといえるであろうか。

国内登録を代替した国際登録がセントラルアタックによって消滅した後、再出願は通常の国内の商標登録出願であるので、日本の商標法により、商標の審査及び登録査定等の手続が行われる。再出願された商標登録出願の登録ができるか否かは日本の商標法の規定によって決められるべきである。では、この再出願はどのように取り扱うべきであろうか。分析の便宜のため、①代替された国内登録商標と国際登録商標が併存した場合と、②国内登録商標がその存続期間の満了日に更新が放棄されたことにより、国内商標登録が消滅して、国際登録商標のみが残っている場合とに分けて考察する。また、①の場合については、国際商標登録出願が商標登録になる前と設定登録された後に分けて考察する。

(4) 代替された国内登録商標が存在する場合の再出願

代替された甲の国内登録商標が存在する場合、セントラルアタックによって国際登録商標が消滅した後に再出願をすると、甲の国内登録商標と再出願された商標登録出願の関係は、同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したものとなる。このような場合、日本の商標法おいては、同一人が同一商標、同一指定商品・役務の商標権者となることで同一の独占権が二つ以上となることはありえないものと解されている。また商標権者にとって同一権利を複数取得することは実質的に不要であり、そのような登録の存在は商標の採択をしようとする第三者（出願されている場合は出願人）にとって煩雑であり、審査においても同様に無用な負担を生ずることとなる[71]。

商標審査基準では、「同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として，先願に係る商標が登録された後、後願について『商標法制定の趣旨に反する』との理由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも同様とする。」と定めている。すなわち、商標法制定の趣旨は、特定の指定商品又は役務に係る商標の登録は一つのみ認めることとし

[71] 特許庁・前掲注(40) 39頁。

ていると考えられる。ただし、商標法68条の10の規定、すなわち条約で定めている代替規定については例外規定を設けて、特定の要件の下では登録を認めているのである。したがって、代替された甲の国内登録商標がいまだに存在する場合、セントラルアタックによって甲の国際登録商標が消滅した後、同一人(甲)が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して日本に出願した甲の再出願による商標登録出願は、「商標法制定の趣旨に反する」商標登録出願として拒絶査定され、商標登録を受け得ないことが原則であると考えられる。

しかし、再出願の審査等の特例によれば、指定締約国において設定登録された国際登録商標がセントラルアタックによって指定締約国で消滅した場合には、再出願された商標登録出願と同一の国際登録商標について既に実体審査が行われていたので、再出願の商標登録出願については実体審査をせず、再出願の要件等の新たな拒絶理由についてのみ審査をして、登録されることとなっている。したがって、消滅した甲の国際商標登録出願が日本に設定登録された場合には、実体審査を経ないので、甲の国内登録商標が既に存在しているにもかかわらず商標法制定の趣旨と関係なく、再出願された甲の商標登録出願は設定登録を受けることができる。しかし、甲の商標登録出願が「再出願の審査の特例」によって設定登録されても、既に同一の商標権が日本に存在しているので、同一の権利を複数取得したに過ぎない。すなわち、甲にとっても同一の権利を複数取得することは実質的に不要である。

また、同一の権利が複数存在する場合には、権利者が同一の権利であるにもかかわらず、商標権が異なっていることを理由に、各々の商標に専用実施権等を与える等権利を濫用するおそれもある。両商標権のいずれかが移転されると、代替して並存する国内登録と国際登録商標のいずれかが譲渡された場合と同様の問題が生ずることになる。したがって、このような問題が生じないようにするために、再出願に係る審査の特例を適用せずに、「商標法制定の趣旨に反する」商標登録出願として商標登録を認めないことが合理的と考えられる。

一方、取り消された国際登録による国際商標登録出願について日本においてまだ商標権が設定登録されなかった場合には、再出願による商標登録出願は出願日のみが国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）に遡及

するだけで、上記の「再出願の審査等の特例」は適用されない。ゆえに、商標登録のための審査の手続が初めから日本の商標法によって行われることになり、商標登録のためには、日本の商標法による審査の手続を要する。したがって、同一人(甲)が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して日本に出願した商標登録出願は、「商標法制定の趣旨に反する」商標登録出願であるから拒絶査定されて商標登録を受けることができないため、商標登録出願自体が無駄となる。

したがって、日本において代替された国内商標登録がある場合には、既にある国内商標登録によって保護されるので、あえて再出願による商標登録出願をする必要はないと考えられる。ただ、日本は指定商品又は指定役務が重複する場合も代替することを認めているので、国際商標登録出願の指定商品又は指定役務が国内登録商標と重複しないときは、再出願による商標登録出願をすべきである。

(5) 国内登録商標がない場合の再出願

国際登録商標が国内登録商標の全部を代替して国際登録商標に一体化した後、国内登録商標の存続期間の更新が放棄されたことにより、国内登録商標を消滅させ、国内登録商標をマドリッドシステムに引き入れ、一つの商標として管理を一元化することができる。このように国内登録商標の存続期間の更新が放棄されたことにより消滅した場合には、国際登録商標のみが残る。この場合、国際登録商標の基礎となった本国官庁の基礎出願、基礎登録がセントラルアタックによって消滅し、国際登録が取り消されて指定締約国の国際登録商標が消滅すると、当該指定締約国には国内登録商標も国際登録商標もなくなり、商標権による保護を受けることができない。

このように指定締約国で両商標が消滅して商標権が保護されなくなった場合には、再出願による通常の商標登録出願をすることが望ましい。再出願になっても上記のように国内登録商標がないから、同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して日本に出願したことにはならないので、「商標法制定の趣旨に反する」商標登録出願とはならない。国際登録の消滅の前に日本において設定登録されていたら、「再出願の審査等の特例」が適用されて、再出願の商標登録出願は再出願の要件等の新たな拒絶理由のみについて審査され、実体審査を経ないままで設定登録さ

れ、商標権の保護を受けることができる。したがって、国内登録商標を代替した国際登録出願がセントラルアタックによって消滅した場合の再出願による商標登録出願は、国内登録商標が存在しない場合に限って有効であると考えられる。

ただし、取り消された国際登録による国際商標登録出願が日本においてまだ登録されなかった場合には、再出願による商標登録出願は出願日のみが国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）に遡及するだけであり、「再出願の審査等の特例」は適用されないので、商標登録のためには、日本の商標法による審査の手続を要する。ゆえに通常の審査の手続により審査が行われる。したがって、拒絶理由が治癒されない場合は拒絶査定がなされる。拒絶理由がないときは、商標登録のための査定がなされる。

6　セントラルアタックと設定登録前の金銭的請求権をめぐる論点

(1) 金銭的請求権の趣旨

設定登録の前の金銭的請求権（以下、「金銭的請求権」という）は、商標権が設定登録される前の商標の保護制度である（13条の２）。商標法では、商標権の効力の発生は商標が設定登録された後に生ずることと定めている（18条１項）。それにもかかわらず、金銭的請求権制度が必要とされるのは、国際登録に基づいた国際商標登録出願については、指定国官庁によって国際事務局に拒絶通知が行われなかった場合又は拒絶通知が事後に取り消された場合には、国際登録の日又は事後指定の日に遡及して指定国に登録されたことと同様に保護すべきであるという義務規定[72]を設けているからである。このようなマドリッド議定書における国際商標登録出願の保護についての義務規定を整備したものが金銭的請求権である。

しかし、国際商標登録出願のみに対して金銭的請求権を認めることは国内商標登録出願との衡平性を害することとなるので、国内商標登録出願に対しても金銭的請求権制度を適用することと定めたのである。

[72] マドリッド議定書４条(1)(a)。

(2) 金銭的請求権の要件

金銭的請求権は、第三者が当該商標登録出願の指定商品又は指定役務と同一・類似の商品又は役務について同一・類似の商標を使用する場合、商標登録出願後、当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときに生ずる。上記のような警告をしなければ、第三者が当該商標登録出願の指定商品又は指定役務と同一・類似の商品又は役務について同一・類似の商標を使用する場合にも、金銭的請求権は生じない。金銭的請求権が生ずるためには必ず警告をすべきであるから、たとえ第三者が悪意で使用する場合にも、警告をしなければ金銭的請求権は生じない。

また商標登録出願人は、警告後商標権が設定登録されるときまでの業務上の損失額に相当する金銭の支払を請求することができる（13条の２第１項）。金銭的請求権は出願された商標に化体された業務上の信用を保護するための制度であるから、使用主義的要素も含まれている。また金銭的請求をするためには商標登録出願人により出願された商標の使用が前提とされ、第三者による商標の使用によって出願人が業務上の損失を被ったことを要する。

(3) 金銭的請求権の行使

金銭的請求権は、商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができない（13条の２第２項）。商標登録出願された全ての商標が登録されるわけではないので、商標権の設定登録の前に金銭的請求権の行使を認めると、当該商標が登録されない場合は問題が生ずる。金銭的請求権は商標権の設定の登録後に行使できる権利であるので、商標権が設定登録されず、当該商標登録出願が放棄・取下げ・却下された場合、拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、登録異議申立てによる取消しの決定又は無効審決が確定されたときは、金銭的請求権は初めから生じなかったものとみなす（13条の２第４項）とされている。

また金銭的請求権は、商標権の設定登録の前に、第三者が出願された商標を使用することによる業務上の損失に対する請求権であるので、商標権の設定登録後に金銭的請求権が行使されても、商標権の設定登録後の第三者の商標権侵害に対する商標権の行使には影響は及ばない。

(4) 再出願後の金銭的請求権の行使の遡及はできるか

国際商標登録出願が日本以外の締約国を本国官庁として国際登録出願され、当該本国官庁を経由して国際事務局が受理した国際登録出願であり、その指定する締約国の中に日本が含まれると、国際事務局は日本が指定締約国として指定されたことを通報する。通報された国際登録は国際登録の日又は事後指定の日から、日本の特許庁へその標章が直接出願されたことと同様に商標の保護を受けることができる。また日本を領域指定した国際登録は国際登録の日又は事後指定の日から、日本に出願された国際商標登録出願とみなされる。

そして、国際商標登録出願が日本へ出願された後、第三者が当該国際商標登録出願の指定商品又は指定役務と同一・類似の商品又は役務について同一・類似の商標を使用する事例が生ずることもある。このように第三者が、出願された当該国際商標登録出願の指定商品又は指定役務と同一・類似の商品又は役務について同一・類似の商標を使用していることが国際商標登録出願人である国際登録名義人の知るところとなると、国際登録名義人は当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をするであろう。警告後も第三者が継続して当該商標を使用する場合には、当該商標の使用期間中の業務上の損失額に相当する金銭支払の請求をすることができる。すなわち、国際登録による商標権が設定登録された後に金銭的請求権を行使することができるということである。

しかし、金銭的請求権が行使されようとしている最中に、当該国際登録商標の商標権の基礎であった本国官庁の基礎出願又は基礎登録がセントラルアタックによって消滅し、国際登録が取り消されることもある。このようにセントラルアタックにより指定国における国際商標登録出願が消滅した場合には、セントラルアタックにより消滅した国際商標登録出願は、日本における通常の国内の商標登録出願として再出願されることができる。通常の国内の商標登録出願として再出願されると、その出願日は国際登録の国際登録の日又は事後指定の日に出願されたこととみなされる。このように再出願した商標登録出願の出願日が国際登録の日に出願されたこととみなされると、国際商標登録出願に基づいて行われた第三者に対する金銭的請求権を、再出願による国内の商標登録出願により継続して主張できるのだろうか[73]。

商標法によると、「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす（68条の28第１項)。」と定めている。また商標登録出願が取り下げられたときは、金銭的請求権は初めから生じないこととみなしている（13条の２第４項)。したがって本国官庁の基礎出願又は基礎登録がセントラルアタックによって消滅すると、日本を領域指定して出願された国際商標登録出願は日本において取り下げられたこととみなされ、当該国際商標登録出願に基づいた金銭的請求権は初めから生じないので、第三者に対する金銭的請求権は初めから行使することができない。ゆえに、セントラルアタックにより消滅した国際商標登録出願が通常の国内の商標登録出願として再出願された後にも、第三者によって当該商標が継続して使用されている場合には、商標登録出願者は、改めて当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をした後、金銭的請求権を行使しなければならないとする見解もあり得る。

本論点とは直接の関係はないと考えられるが、特許法にも補償金請求権についての定めがあり（特許法65条１項)、実用新案法による考案の出願公開による補償金請求に係る最高裁判所判決（最高裁昭和63年７月19日判決・民集42巻６号489頁「アースベルト上告審」)[74]がある。同判決は、考案が補正された場合、考案を実施している第三者に改めて警告又は悪意を

[73] これについての特許庁の審査官らの意見は、金銭的請求権を継続して行使することができるという意見と、行使できないという意見が半数ずつであるという（2007年７月24日 特許庁の国際商標審査室室長とのインタビューの中で)。

[74] 最高裁判所は「実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をする等して、第三者が右出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知った後に、補正によって登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が元の登録請求の範囲を拡張、変更するものであって、第三者の実施している物品が、補正前の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属しなかったのに、補正後の登録請求の範囲の記載によれば考案の技術的範囲に属することとなったときは、出願人が第三者に対して実用新案法13条の３に基づく補償金支払請求をするためには、右補正後に改めて出願人が第三者に対して同条所定の警告をする等して、第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要するが、その補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するもので

要することは、要旨変更によりその補正が元の登録請求の範囲を拡張・変更する場合には必要であるが、その補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の登録請求の範囲を減縮するものである場合、すなわち、権利の同一性が維持され、補正により特許が付与される可能性が予測可能な場合には、改めて警告をせずに補償金請求権を行使することができるということを明示したものである。

さらに、指定国に再出願された商標登録出願は、出願日が国際登録の日又は事後指定の日に出願されたこととみなされる等、消滅する以前の国際商標登録出願と同様に取り扱われるので、再出願された通常の国内の商標登録出願は、出願番号のみが国際登録番号から国内登録出願番号に変わること以外には、出願人、商標、指定商品又は指定役務、出願日等全てが国際商標登録出願と同様である。このように、同様の商標権について金銭的請求権を行使するために、改めて警告の手続を要すると、商標登録出願人にとっては、セントラルアタックによる再出願に加えて、あまりにも大きな負担となる。

マドリッド議定書に定められている再出願の趣旨は、商標が登録されている指定国とは無関係にセントラルアタックにより本国官庁における商標の消滅によって指定国で商標が消滅する不利益から商標権者を保護することである。またセントラルアタックによって指定国で国際登録商標が消滅した場合、３ヶ月以内に再出願することができるから、このような再出願の予測可能性を考慮すると、国際登録出願商標がセントラルアタックにより消滅した場合、国際登録出願された標章と同一・類似の標章を使用することについて国際登録名義人から警告を受けた第三者は、消滅した国際商標登録出願が３ヶ月以内に再出願ができることを考慮して、標章の使用

あって、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと解するのが相当である。第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために警告ないし悪意を要件にした同条の立法趣旨に照らせば、前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであって、後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。」と判示している。増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド（第３版）』(有斐閣、2005年）403～404頁。

を中止しなければならないと考えられる。にもかかわらず、第三者が同一・類似の標章を続いて使用する場合には、消滅した国際商標登録出願の再出願の予測可能性を考慮して再び警告をしなくても設定登録前の金銭的補償請求権を行使できるようにすることが合理的であると考えられる。

IV. 終わりに

前述したように、マドリッド議定書は、加入国の商標登録要件を定める実体法である商標法を統一するための条約ではなく、ただ商標の国際登録出願の手続を一元化して費用を節減し、手続を簡略にするための国際条約であるといえる。したがって、マドリッド議定書に加入した各締約国は、マドリッド議定書の規定を受け入れ、本国官庁の手続と、指定国の手続を自国の商標法に定めている。しかし、自国の商標法にマドリッド議定書の規定を受け入れ立法化する過程で、マドリッド議定書の規定と締約国の商標法に定めたマドリッド議定書に係る規定との間に齟齬が生じるおそれもある。

日本国は、マドリッド議定書に加入するために、マドリッド議定書の加入が日本国に与える影響等を外国の加入の事例等を通じて緻密に研究・検討した後、商標法にマドリッド議定書に係る規定を定めたと考えられる。したがって実務的には、マドリッド議定書と日本国の商標法上のマドリッド議定書に係る規定が食い違う問題は生じないと考えられる。しかし、上記の各論点で考察したような問題が生じるおそれはある。本稿は、このような論点に係る議論を提起して、マドリッド議定書と同議定書加入国の商標法上の同議定書に係る規定との齟齬を改善することを目指している。しかし、このような問題点が、マドリッド議定書に関して定めている日本国の商標法に寄因する問題であるか、それともマドリッド議定書に寄因する問題であるかということは明らかとはいい難く、今後はこの点に関する研究を進める必要があると考える。

また、本稿では考察していないが、最後に国際事務局の手続において生じ得る問題について付言することで、本稿の纏めに代えようと思う。第一に、国際事務局での方式審査の遅延である。国際事務局での方式審査の遅延によって、指定国官庁への国際商標登録出願の通報が遅延される。今日、

日本国内の商標登録出願は、１年以内に設定登録される。仮に、国際商標登録出願が国際事務局の方式審査の遅延により、指定国である日本に出願後１年以上遅延して通報される場合、後願である日本国内の商標出願が先に登録されることもある。

第二に、国際事務局の審査の最終の決定について、国際登録出願人又は本国官庁が救済を受け得る制度が設けられていないことである。マドリッド議定書は、国際事務局の最終の決定については、国際登録出願人又は本国官庁が再審又は異議申立て等を申請すること、又は裁判を請求する権利を与えていない。したがって、国際登録出願人又は本国官庁は、国際事務局の最終決定を単に受け入れるだけであり、手数料だけを返還されるのみで、一方的に不利な立場になっていると考える。