

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会
新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書

平成21年10月

目 次

I. 検討の背景	1
1. 新しいタイプの商標の種類	1
2. 諸外国等における新しいタイプの商標の保護状況	2
3. 国際的な枠組みの状況	5
4. 新しいタイプの商標に対する保護のニーズ	7
II. 検討にあたっての基本的な考え方	9
1. 権利範囲の特定方法に関する基本的な考え方	9
2. 識別力に関する基本的な考え方	9
3. 類似の範囲に関する基本的な考え方	10
III. 具体的な制度設計	11
1. 商標法の保護対象に追加する商標のタイプ	11
2. 商標の定義の見直し	13
3. 商標の使用の定義の見直し	15
4. 商標の登録要件の見直し	16
5. 商標権の権利範囲の特定方法等の見直し	18
6. 商標の類似の範囲、著作権等の他の権利との調整	23
7. その他	26

I. 検討の背景

近年のインターネットの急速な普及等により、商品・役務の販売戦略が多様化したことに伴い、文字や図形等からなる伝統的な商標だけではなく、動きや音等からなる新しいタイプの商標が用いられるようになってきている。

諸外国においてはこうした新しいタイプの商標を保護する動きが広がりつつあり、また、世界知的所有権機関（WIPO）の商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会（SCT）においても、新しいタイプの商標の特定方法について、各国に共通する考え方が取りまとめられるなど、新しいタイプの商標の保護は国際的な趨勢となっている。

これに対し、我が国の商標法は、商標の定義において「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」と規定しており、動きや音等からなる新しいタイプの商標は保護の対象としていない。

このような国内外の状況を踏まえ、新しいタイプの商標についての制度整備に取り組むことが必要となっている。

1. 新しいタイプの商標の種類

国際的に保護されている新しいタイプの商標のうち主なものとしては、以下のものが挙げられる。

（1）動きの商標

動きの商標は、視覚的に認識できる図形等が時間によって変化して見える商標（例えば、テレビやコンピュータ画面等に映し出される動く平面商標や、動く立体商標等）である。

（2）ホログラムの商標

ホログラムの商標は、ホログラムに映し出される図形等が見る角度によって変化して見える商標である。

（3）輪郭のない色彩の商標

輪郭のない色彩の商標とは、図形等と色彩が結合したものではなく、色彩のみからなる商標である。輪郭のない色彩の商標は、複数の色彩を組み合わせたものと、単一の色彩によるものがある。

(4) 位置商標

位置商標は、図形等の標章と、その付される位置によって構成される。標章に識別力がない場合であっても、標章が常に商品等の特定の位置に付されることによって、識別力を獲得する商標である。

(5) 音の商標

音の商標は、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚によって認識されるものである。

(6) 香り・においの商標

香り・においの商標は、嗅覚によって認識される商標である。

(7) 触感の商標

触感の商標は、触覚によって認識される商標である。

(8) 味の商標

味の商標は、味覚によって認識される商標である。

(9) トレードドレス

トレードドレスは、明確な定義はないが、需要者に示すための商品・役務の外観等 (appearance or image) を指すものとして用いられている。例えば、商品の形状、商品の包装、ラベルなどのほか、レストランの外装及びインテリアデザインの全体が1つのまとまりとして保護されるものが含まれる。

2. 諸外国等における新しいタイプの商標の保護状況

(1) 諸外国等における保護対象

① 欧州

欧州では、商標の構成要素について、写実的に表現できる標識と規定しており、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音等の商標が広く保

護され得る規定となっている。

欧州共同体商標理事会規則（仮訳）

第4条 共同体商標を構成することができる標識

共同体商標は、写実的に表現できる標識 (any sign capable of being represented graphically), 特に、個人の名前を含む語、模様、文字、数字、商品の形状又はその包装により構成することができる。ただし、これらの標識が、ある企業の商品・役務と他の企業のそれとを識別することができるものである場合に限る。

欧州司法裁判所は、この規定に基づき、新しいタイプの商標が保護される要件等について以下のような判断を示している。

- (a) 輪郭のない色彩の商標のうち、単一の色彩からなるものが保護されるには、当該色彩が識別力を有することに加え、当該色彩を特定の者に独占させることが適切かどうかという公益上の配慮がなされなければならないとされた¹。また、複数の色彩が組み合わされた商標が保護されるには、当該色彩の組合せが識別力を有することに加え、当該色彩の組合せの方法が明確に特定されていることが必要とされた²。
- (b) 音の商標については、音を写実的に表現するには文章等による説明では不十分であり、楽譜によって表現することが必要とされた³。
- (c) 香り・においの商標については、文章や化学式による説明や、香り・においを発する見本の提出によっても、香り・においが写実的に表現されたことにはならないとされた⁴。

②米国

米国では、商標の構成要素について、言語、名称、シンボル若しくは図形又はその組合せと規定しており、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音、香り・におい等の商標が広く保護され得る規定となっている。

¹ Libertel 事件（2003年）。オレンジ単色の色彩についての商標登録の可能性が争われた。

² Heidelberger Bauchemie 事件（2004年）。上部が青色、下部が茶色の商標見本について「想定しうるあらゆる形態からなる商標」と説明されたものについての商標登録の可能性が争われた。

³ Shield Mark 事件（2003年）。鶏の鳴き声と音楽からなる音の商標登録の可能性が争われた。

⁴ Sieckmann 事件（2002年）。香り・においの商標登録の可能性が争われた。

米国連邦商標法（仮訳）

第 45 条

商標：「商標」の語は、言語、名称、シンボル若しくは図形又はその組合せであって、
(1) ある者によって使用され、又は、
(2) ある者が取引上使用する善意の意思を有し、かつ、本法律により設けられた主登録簿への登録を出願しており、
その者の商品特有の製品を含む商品を他人が製造又は販売するものから識別し又は区別するため、かつ、その出所が知られていない場合でもその商品の出所を表示するものをいう。

※ サービスマークについても同様の定義となっている。

※ 新しいタイプの商標は、「シンボル」や「図形」の解釈として認められている。

連邦最高裁の判例では、単一の色彩からなる商標については、使用により識別力を獲得した場合に限り保護されるとされた⁵。

③韓国、台湾、中国

韓国では、視認できるタイプの商標が保護され得る規定となっており、動き、ホログラム、色彩等が例示されている⁶。また、台湾では、色彩と音について保護され得る規定となっている。さらに、中国では、視認できるタイプの商標が保護され得る規定となっており、色彩の組合せ等が例示されている。

(2) 諸外国等における出願・登録件数

新しいタイプの商標についての諸外国における出願・登録動向をタイプ別に見ると、米国、欧州（欧州共同体商標意匠庁：OHIM）、英国、フランス、ドイツ及び豪州において1994年から2006年の期間で約3,700件の新しいタイプの商標の出願、約2,200件の登録がある。

⁵ Qualitex 事件（1995年）。単一の色彩の商標登録の可能性が争われた。

⁶ 2007年6月30日に署名された韓国と米国との自由貿易協定においては、商標の保護対象を視認できるものに限らないこと、音又は香り・においの商標であることのみを理由に商標登録を拒絶することは行わないことを規定する条項が含まれている。

新しいタイプの商標の出願・登録件数⁷

①出願件数

	動き	ホログラム	色彩のみ	位置	音	香り・におい	触感	味	トレードドレス
米国	36	42	362	889	332	22	45	0	256
欧州(OHIM)	30	25	423	140	61	7	4	1	21
英国	16	1	100	16	30	3	0	0	5
フランス	0	99	286	53	30	5	0	0	7
ドイツ	21	2	85	17	179	1	0	0	1
豪州	3	8	26	0	35	1	0	0	0
合計	106	177	1,282	1,115	667	39	49	1	290

②登録件数

	動き	ホログラム	色彩のみ	位置	音	香り・におい	触感	味	トレードドレス
米国	20	25	194	523	147	13	26	0	128
欧州(OHIM)	12	10	80	61	38	1	4	0	11
英国	11	1	49	11	11	2	0	0	5
フランス	0	96	286	53	29	5	0	0	7
ドイツ	19	2	79	16	176	0	0	0	1
豪州	2	7	21	0	29	0	0	0	0
合計	64	141	709	664	430	21	30	0	152

※ 調査対象期間：1994年～2006年

※ 新しいタイプの商標について、各国ともタイプ別に登録及び公開をしているものではないため、調査に当たっては、キーワードによるデータ抽出及び目視による確認を通じて集計を行った。フランスは登録件数が公表されていないため、公告件数を集計した。位置、色彩のみについては重複件数を含む。

3. 国際的な枠組みの状況

(1) TRIPS 協定

TRIPS協定第15条第1項では、「ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができるものとする」と規定しており、商標のタイプについて特段の限定を設けていない。

⁷ 「平成19年度商標出願動向調査報告書－我が国で保護されない態様の標章の海外における商標出願・登録状況に関する調査－」（平成20年1月 特許庁）に基づいて作成。

なお、同条同項第4文では、「加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる」としており、商標を視覚的に認識できるタイプのみに限定するか否かを、加盟国の裁量に任せている。

TRIPS 協定 第15条 保護の対象

1 ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができるものとする。…(略)…標識自体によっては関連する商品又はサービスを識別することができない場合には、加盟国は、使用によって獲得された識別性を商標の登録要件とすることができる。加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求することができる。

(2) 商標法条約⁸

商標法条約第2条(1)(a)本文は、「この条約は、視認することができる標識によって構成される標章について適用する」と定め、同(b)は、「この条約は、ホログラム標章及び視認することができる標識によって構成されない標章(特に、音響標章及びにおいの標章)については適用しない」としている。

商標法条約 第2条 この条約が適用される標章

(1) [標章の本質]

(a) この条約は、視認することができる標識によって構成される標章について適用する。ただし、立体標章については、その登録を認める締約国のみが当該標章についてこの条約を適用する義務を負う。

(b) この条約は、ホログラム標章及び視認することができる標識によって構成されない標章(特に、音響標章及びにおいの標章)については適用しない。

(3) 商標法に関するシンガポール条約⁹

商標法に関するシンガポール条約第2条(1)は、「締約国は、その国内法令に従い、商標として登録できる標章にこの条約を適用する」と定めている。同規定は締約国に新しいタイプの商標を保護する義務を課すものではないが、同条約規則(第3規則(4)~(6))においては、新しいタイプの商標を保護する場合の出願手続に係る規定が置かれている。

⁸ 商標法条約(Trademark Law Treaty: TLT)は、各国における商標制度の手続面の簡素化及び調和を目的とする条約である。1994年10月27日ジュネーブで採択、1996年8月1日に発効した。我が国について本条約の効力が発生したのは1997年4月1日である。

⁹ 商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)は、基本的にTLTの内容を取り込んだ上で、(1)近年の電子出願の普及等技術の進歩への対応をはかること、(2)手続面の更なる簡素化・調和をはかること、(3)規則(様式を含む)等の修正については外交会議を招集することなく総会で修正できるよう一連の管理・最終規定を整備することを目的としている(TLTとは独立した条約であり、両者は併存)。2006年3月27日シンガポールで採択。2008年12月16日までに、シンガポール、スイス、ブルガリア、ルーマニア、デンマーク、ラトビア、キルギス、米国、モルドバ、オーストラリアの10か国が批准書又は加入書を寄託したため、2009年3月16日に発効することとなった。

商標法に関するシンガポール条約 第2条 この条約が適用される標章（仮訳）

(1) [標章の本質]

締約国は、その国内法令に従い、商標として登録できる標章にこの条約を適用する。

商標法に関するシンガポール条約規則 第3規則（仮訳）

(4) [立体標章]（略）

(5) [ホログラム標章、動きの標章、色彩標章、位置標章]

当該標章がホログラム標章、動きの標章、色彩標章、位置標章である旨の陳述が願書に記載される場合には、締約国は、自国の法令の定めにより、当該標章の一通又は二通以上の複製(reproductions)及び当該標章に関する詳細を要求することができる。

(6) [視認することができない標識によって構成される標章]

標章が視認することができない標識によって構成されている旨の陳述が願書に記載されている場合には、締約国は自国の法令の定めにより、当該標章の一通又は二通以上の表現(representations)、当該標章の種類を表示(indication)及び当該標章に関する詳細を要求することができる。

(4) SCT (WIPO の商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会)

各国における新しいタイプの商標の制度整備に資するため、SCTでは、2006年11月から新しいタイプの商標の特定方法について、WIPO加盟国の事例の中で共通する考え方を整理する作業が進められてきた。その結果、2008年12月に新しいタイプの商標のうち、立体商標、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音、ジェスチャー¹⁰の特定方法について、各国に共通する考え方が取りまとめられ、香り・におい、触感、味の特定方法については、各国に共通する考え方を取りまとめることができなかった。

4. 新しいタイプの商標に対する保護のニーズ

(1) 新しいタイプの商標に対する保護のニーズ

国内企業を対象にしたアンケート調査によれば、新しいタイプの商標に対する保護のニーズは以下のとおりである¹¹。

◇新しいタイプの商標のうちいずれかを国内で事実上使用している企業の割合は、「60%」

◇いずれかのタイプの新商標について、商標権による保護を希望する企業の割合は、「82%」

¹⁰ ジェスチャーについては、動きの商標又は図形商標として取り扱うこととされた。

¹¹ (財)知的財産研究所が2007年9月～10月にかけて国内企業約3,100社を対象に実施し、約500社から回答を得たアンケート調査結果に基づくもの。

(2) タイプ毎のニーズ

同調査によれば、商標のタイプ別にみた商標権による保護を希望する我が国の企業の割合は以下のとおりであり、商標のタイプにより保護のニーズには差があった。

商標権による保護を希望する我が国企業の割合

動き	ホログラム	色彩のみ	位置	音	香り	味・触感
55%	58%	42%	60%	63%	25%	20%

Ⅱ. 検討にあたっての基本的な考え方

新しいタイプの商標の保護の在り方を検討するに際しての、権利範囲の特定方法、識別力及び類似の範囲に関する基本的な考え方は、以下のとおりである。

1. 権利範囲の特定方法に関する基本的な考え方

商標権は、指定商品・役務又は類似の商品・役務において、他人による登録商標と同一又は類似の商標の使用を排除することができる権利である。したがって、新しいタイプの商標を保護するに当たっては、その権利範囲を明確に特定するため、①需要者等が商標の構成及び態様を明確かつ正確に認識することができるように特定できるか、②特許庁における商標の保存、公開等が技術上可能か、という点に留意する必要がある。

(1) 商標の構成及び態様の明確かつ正確な特定

新しいタイプの商標は、商標の構成及び態様が明確かつ正確に特定できるものである必要があり、需要者等の主観や専門知識の有無等によって認識が異なってしまうものを商標として保護することは適切ではないと考えられる。

(2) 特許庁における商標の保存、公開等

現行では、商標の権利範囲を明確に特定し、かつ、それを他人に明確に示すため、商標は願書に記載されて出願され、特許庁において保存され、かつ、公報等により公開されている。新しいタイプの商標についても、書面やその他の手段により、特許庁における保存や公開等が確実になされる必要があると考えられる。

2. 識別力に関する基本的な考え方

現行では、出願された商標のうち識別力を有するものに限って商標登録が認められている。新しいタイプの商標についても、識別力を有するものに限って登録を認めることが適切と考えられる。また、使用により識別力を獲得したものについても登録を認めることが適切と考えられる。なお、新しいタイプの商標については、全体として第3条第2項（使用による識別力の獲得）に該当しない限り識別力が認められないものが増えると予想される。

3. 類似の範囲に関する基本的な考え方

現行では、商標の類似の範囲について、商標の外観、観念、称呼等によって需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察することとされているが、新しいタイプの商標の類否判断については、上記の考え方を踏まえ、タイプ毎の特性を考慮しつつ判断することが適切と考えられる。また、離隔的観察¹²、全体観察と要部観察等の手法も、タイプ毎の特性を考慮しつつ用いることが適切と考えられる。

また、現行ではタイプが異なる商標同士の類否判断も行っていることから、新しいタイプの商標についても、現行の商標と併せてタイプ横断的に類否を判断することが適切と考えられる。

¹² 時間的、場所的に離隔した商標について、需要者等が誤認混同するか否かによって類似を判断する手法。

Ⅲ. 具体的な制度設計

1. 商標法の保護対象に追加する商標のタイプ

(1) 各タイプの商標の権利範囲の特定可能性

新しいタイプの商標のうち、商標法による保護対象に追加する商標のタイプは、前述のとおり、その権利範囲を明確に特定し得るものに限る必要がある。

①動き、ホログラムの商標

動き及びホログラムの商標については、図形等の変化の複雑さに応じて、複数の図と文章による説明を願書に記載するか、または商標を記録した電子ファイルを提出することで、その権利範囲を明確に特定できると考えられる。

②輪郭のない色彩の商標

輪郭のない色彩の商標については、願書に色彩を記載し、当該色彩を文章等で説明することで、その権利範囲を明確に特定できると考えられる。

さらに、複数の色彩を組み合わせた商標については、色彩を組み合わせる方法を併せて説明することで、その権利範囲を明確に特定できると考えられる。

③位置商標

位置商標については、願書に特定の位置に付す図形等の標章を記載し、当該標章が付される商品等の形態を破線で示すとともに、位置について文章で補足し位置を特定することで、その権利範囲を明確に特定できると考えられる。

④音の商標

音の商標については、商標を記録した電子ファイルを提出することで、その権利範囲を明確に特定できると考えられる。

⑤香り・におい、触感、味の商標

香り・におい、触感及び味の商標については、願書や電子ファイルで商標の構成及び態様を明確かつ正確に特定することは困難であり、また、特許庁における保存、公開等を確実にすることも困難であるため、その権利範囲を明確に特定することは困難であると考えられる。

⑥トレードドレス

トレードドレスについては、前述のとおり明確な定義がなく、例えばレストランの外装及びインテリアデザインの全体が1つのまとまりとして保護されるものも含まれ得ることから、その権利範囲を明確に特定することは困難であると考えられる¹³。

(2) SCT (WIPOの商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会)による取りまとめ

SCTでは、前述のとおり、新しいタイプの商標の特定方法について、各国での共通する考え方が取りまとめられている。具体的には、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音については特定方法を取りまとめられたが、他方で香り・におい、触感、味については特定方法を取りまとめることができなかった。なお、トレードドレスについては議論がなされなかった。

(3) 対応の方向

タイプ毎の商標の権利範囲の特定の可能性や、SCTにより取りまとめられた考え方等の国際的な状況、国内企業のニーズを踏まえ、我が国においては、新しいタイプの商標のうち、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音を新たに商標法の保護対象に追加することが適切と考えられる。その他のタイプ（香り・におい、触感、味、トレードドレス）については、商標法の保護対象に追加しないことが適切と考えられる。

¹³ なお、トレードドレスのうち、立体商標として特定できるものについては、現行の制度においても立体商標として保護されることとなる。

2. 商標の定義の見直し

(1) 現行制度の概要

現行の第2条第1項は、標章を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」と規定しており、音等の新しいタイプの商標を保護の対象としていない。

(定義)

第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

- 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）

(2) 対応の方向

新しいタイプの商標を商標法の保護対象に追加する場合、商標の権利範囲を明確に特定できるタイプの商標に限定するため、標章の構成要素を特定する必要がある。

なお、標章の構成要素を特定せずに包括的に規定するという考え方もあるが、包括的に規定することとした場合、香り・におい等のように商標の権利範囲の特定が困難なものが条文上広く含まれてしまうため、出願人等にとって商標制度への予見性が低下するおそれがある。

したがって、新しいタイプの商標のうち、商標の権利範囲を明確に特定することができると考えられる動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音について、以下の考え方を踏まえて商標の定義を見直す必要がある。

①動き、ホログラムの商標

動き及びホログラムは、現行の「標章」の形状等が変化するものであるため、「標章」の定義に標章の形状等が変化するものが含まれることを条文上明確化することが適切と考えられる。

②輪郭のない色彩、音の商標

輪郭のない色彩及び音は、現行の「標章」の定義に含まれていないため、これらを「標章」の定義に含めることが適切と考えられる。

③位置商標

位置商標として商品等に付す図形や色彩等は現行の「標章」の概念に含まれているため、現行の商標の定義規定が適用されることとなると考えられる。

なお、位置については、標章とは別の概念であって、標章とあいまって商標の権利範囲を特定するものとして扱うことが適切と考えられる。

④一商標一出願

新しいタイプの商標の導入に伴い、タイプの異なる標章が結合することで、多様な商標の出願が想定されることから、一商標一出願の概念が不明確なものとならないよう対応することが適切と考えられる。

⑤商標登録表示、虚偽表示

商標登録表示に関する現行の訓示規定については、音の商標の場合、その使用態様を踏まえれば、商標登録表示をすることにより、商標権者等に過度の負担を強いることになると考えられるため、音の商標を当該規定の対象とする必要はないと考えられる。

虚偽表示の禁止規定については、商標制度への信頼を守る等の観点から、視認できる商標に加え、音の商標についての虚偽表示も禁止するよう規定を整備することが適切と考えられる。

⑥不正競争防止法における商標・標章

不正競争防止法は商標法における商標及び標章の定義を引用しているため、商標法における定義の見直しに伴い、必要に応じ、不正競争防止法において対応することが適切と考えられる。

⑦商標の定義に識別性の要件を追加することについて

現行制度においては、識別性を第3条の商標の登録要件として定めており、第2条の商標の定義の要件とはしていないところ、社会通念上の商標の意味に合わせるために識別性の要件を商標の定義に追加すべきではないかとの指摘がある。

しかし、商標の定義規定に識別性の要件を追加することとした場合、現行の商標についてこれまで積み重ねられてきた「商標としての使用」に関する裁判例との齟齬が生じないように担保する必要があるほか、商標の使用

の定義の在り方とも整合性を確保する必要等がある。

したがって、商標の定義規定に識別性の要件を追加することについては、新しいタイプの商標の導入状況も踏まえつつ、商標法全体の問題として、慎重な検討が必要であると考えられる。

3. 商標の使用の定義の見直し

(1) 現行制度の概要

現行の第2条第3項は、商標の使用について、商標が視覚的に認識できることを念頭に規定している。

<p>(定義) 第2条 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 三 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（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為 四 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標章を付したものをを用いて役務を提供する行為 五 役務の提供の用に供する物（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を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 六 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標章を付する行為 七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為</p>

(2) 対応の方向

新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、以下の考え方を踏まえて商標の使用の定義を見直す必要がある。

①動き、ホログラムの商標

動き及びホログラムの商標については、これらの標章の形状等の変化が視覚的に認識できることから、現行の第2条第3項の規定が適用されることとなると考えられる。

②輪郭のない色彩の商標、位置商標

輪郭のない色彩の商標及び位置商標については、他の視覚的に認識できる商標と同様に、標章が付されることから、現行の第2条第3項の規定が適用されることとなると考えられる。

③音の商標

現行の「標章を付する」という使用の定義規定では音の商標の使用に対応できないことから、「標章を付することには、…音声その他の音響を含む標章を表現することが含まれるものとする」等の規定を整備することが適切と考えられる。

4. 商標の登録要件の見直し

(1) 現行制度の概要

現行制度は、第3条の商標の登録要件として識別性を定めている。

また、第4条では主として公益や私益の保護の立場から不登録事由を定めており、特に、立体商標については商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状を不登録事由としている。

(商標登録の要件)

第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 - 二 その商品又は役務について慣用されている商標
 - 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 - 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 - 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
 - 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
- 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

(2) 対応の方向

新しいタイプの商標についても、識別力がないものや、公益上の理由等から独占が適当でないものは登録を認めないようにする必要がある。また、識別力のないものであっても、使用された結果、識別力が認められるに至ったものについては、その登録が認められるようにする必要がある。このため、以下の考え方を踏まえて商標の登録要件等を見直す必要がある。

①識別性に係る要件

(a) 動き、ホログラムの商標

動き及びホログラムの商標については、標章の定義に標章の形状等が変化するものが含まれることを条文上明確化することから、識別力がない動き、ホログラムの商標には現行の第3条第1項各号の規定が適用されることとなると考えられる。

(b) 輪郭のない色彩の商標

本来、色彩は商品等の美観を高めるためなどに使用されるものであり、輪郭のない色彩の商標を指定商品・役務において普通に用いられる方法で使用する場合には識別力がないと考えられることから、識別力の要件に関する第3条の規定を整備することが適切と考えられる。

なお、輪郭のない色彩の商標については、複数の色彩を組み合わせたものと、単一の色彩によるものがある。このうち、特に単一の色彩によるものについては、第3条第2項（使用による識別力の獲得）に該当しない限り識別力が認められないものが増えると予想される。

(c) 位置商標

位置商標については、標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定の位置に付すことで識別力を獲得する場合があることから、識別力の要件に関する第3条の規定を整備する

ことが適切と考えられる。また、識別力のない標章であって、位置によっても識別力が認められない場合においても、商品等の特定の位置に使用をされた結果識別力が認められるものについては、登録が認められるよう併せて規定を整備することが適切と考えられる。

(d) 音の商標

音の商標については、その指定商品・役務において当該商品・役務から普通に生ずる音響は、識別力がないと考えられることから、識別力の要件に関する第3条の規定を整備することが適切と考えられる。

②公益的な音

緊急用のサイレンや国歌（他国のものを含む。）等の公益的な音の商標は、一私人に独占を許すことは妥当でないことから、その登録を認めないよう規定を整備することが適切と考えられる。

③機能性等

現行では、立体商標であって商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は、商標登録が認められない（第4条第1項第18号）。

これと同様に、新しいタイプの商標のうち、商品等の機能を確保するために不可欠なもののみからなる商標は、その登録を認めないよう規定を整備することが適切と考えられる。

5. 商標権の権利範囲の特定方法等の見直し

(1) 現行制度の概要

現行制度は、第5条第1項により、登録を受けようとする商標を願書に記載しなければならないと定め、かつ、同条第2項により、立体商標の出願については立体商標の出願である旨を願書に記載しなければならないと定めている。

また、現行の第5条の2は、出願日の認定要件を定めている。当初の出願日に提出された願書において、商標の記載がない等の場合には、特許庁長官は当該出願について補完を命じなければならず、その補完がなされた日が当

該商標出願の出願日として繰り下がって認定されることとなる。

さらに、現行制度は、第27条により、登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づき定めなければならないとされている。

(商標登録出願)

第5条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 商標登録を受けようとする商標
- 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

(出願の日の認定等)

第5条の2 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

- 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 - 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 - 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
 - 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
- 2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
- 3 (略)
- 4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
- 5 (略)

(登録商標等の範囲)

第27条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

(2) 対応の方向

新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、以下の考え方を踏まえて、出願時における商標の権利範囲の特定方法、登録商標の権利範囲の定め方、出願日の認定要件等を見直す必要がある。

①出願時における商標の権利範囲の特定方法

出願に係る商標について、その権利範囲を明確に特定し、第三者や特許庁が当該商標の構成及び態様を明確かつ正確に認識する必要があることから、当該商標のタイプに応じて、出願時に以下の方法により特定し、かつ、そのタイプの出願である旨を願書に記載することが適切と考えられる。

なお、出願に係る商標が複数のタイプの商標の結合からなる場合にあっては、その旨を記載しなければならないとすることが適切と考えられる。

商標のタイプ	特定方法
動き、ホログラム	商標見本及び商標の説明文 又は 電子ファイル（動画）
輪郭のない色彩	商標見本及び商標の説明文
位置商標	商標見本及び位置に関する事項
音	電子ファイル（音声）

※ 電子ファイルの具体的な仕様及び技術的な詳細については、別途検討が必要。

出願人は、これらのうち商標見本、商標の説明文及び位置に関する事項については願書に記載し、商標を記録した電子ファイル（動画又は音声）は願書と同時に提出することとするのが適切と考えられる。

また、商標を記録した電子ファイル（動画又は音声）によって商標を特定する場合には、第三者による商標の確認や先行商標調査等の負担軽減及び審査の迅速化への寄与のため、出願人が当該電子ファイルの内容の要約を提出することとするのが適切と考えられる。当該要約は、動きの商標又はホログラムの商標については静止画を、音の商標については楽譜又は説明文を、それぞれ記載することとするのが適切と考えられる。

なお、当該要約は登録商標の権利範囲を特定するものには含まれないものとするのが適切と考えられる。

(a) 動き、ホログラムの商標

動きの商標については、動きの商標である旨を願書に記載するとともに、複数の図による商標見本と商標の説明文で商標を特定する方法と、電子ファイル（動画）で商標を特定する方法のいずれかを出願人が選択できることとするのが適切と考えられる。

また、ホログラムの商標についても、ホログラムの商標である旨を願書に記載するとともに、複数の図による商標見本と商標の説明文で商標を特定する方法と、ホログラムを傾けた際の実際の見え方を記録した電子ファイル（動画）で商標を特定する方法のいずれかを出願人が選択できることとするのが適切と考えられる。

(b) 輪郭のない色彩の商標

輪郭のない色彩の商標については、輪郭のない色彩の商標である旨を願書に記載するとともに、商標見本及び商標の説明文で商標を特定することが適切と考えられる。

(c) 位置商標

位置商標については、位置商標である旨を願書に記載するとともに、商標見本及び位置に関する事項によって商標を特定することが適切と考えられる。

位置商標に関する商標見本及び位置に関する事項の記載としては、願書に特定の位置に付す図形等の標章を記載し、当該標章が付される商品等の形態を破線で示すとともに、位置について文章で補足し位置を特定することで、権利範囲を明確に特定することが適切と考えられる。

(d) 音の商標

音の商標については、音の商標である旨を願書に記載するとともに、電子ファイル（音声）で商標を特定することが適切と考えられる。

②電子ファイルに関する時間的制限等

動き、ホログラム、音の商標のうち、電子ファイルが長時間にわたるものや極めて多数の図により特定されるものは、第三者による先行商標調査等の負担を著しく増すこととなり、特許庁における審査にも多くの時間を要することとなる。

このため、電子ファイルや複数の図について、時間的制限や枚数制限を設けることが適切と考えられる。

③登録商標の権利範囲

登録商標の権利範囲は、現行では、願書に記載した商標に基づいて定めることとされているが、商標の特定方法として電子ファイルを追加するため、願書と電子ファイルをあわせて「願書等」と定義し、登録商標の権利範囲を当該「願書等」の記載に基づいて定めることが適切と考えられる¹⁴。

また、新しいタイプの商標に関する登録防護標章の権利範囲は、登録商

¹⁴ 具体的には、商標見本、商標の説明文、位置に関する事項及び電子ファイル（動画又は音声）によって権利範囲が特定されることとなる。

標における特定方法と同様に定めることが適切と考えられる。

④出願日の認定

出願日の認定については、商標見本、商標の説明文、位置に関する事項又は電子ファイル（動画又は音声）の全部又は一部が欠けている場合、出願に不可欠な基本的事項が欠けており商標の権利範囲を特定することができないため、手続の補完を命じ、その補完がなされた日を出願日として認定することが適切と考えられる。

ただし、輪郭のない色彩の商標について、商標見本だけが提出され、商標の説明文が欠けている場合であっても、商標の説明文によらずとも商標の主要構成要素が明らかにされていると考えられることから、当初の出願日を維持することが適切と考えられる。

⑤補正の却下

新しいタイプの商標の出願について補正書が提出された場合には、出願時において提出された電子ファイルも含む「願書等」の記載によって特定された範囲に基づいてその要旨の変更の有無を判断することが適切であり、要旨が変更された場合の補正の却下に関する現行の規定を整備することが適切と考えられる。

⑥記載欄の地色との関係

商標記載欄の地色と同一の色彩である部分は、特段の表示がなければ、出願された商標の一部ではないことを想定する出願人が多いと考えられるため、新しいタイプの商標についても現行と同様に取り扱うこととすることが適切と考えられる。

⑦商標公報

位置に関する事項や電子ファイル等によって特定された商標は、その権利範囲を他人に対して明確に示すため、これらを含めて特許庁が商標公報¹⁵により公示するよう規定を整備することが適切と考えられる。

¹⁵ 現在、商標公報は電子的に公示されている。

⑧商標登録証、証明等の交付

電子ファイルによって特定された商標に係る商標登録証における商標の記載については、商標を商標登録証に直接記載することが困難であるため、特定された商標が商標登録証において明確になるように対応することが適切と考えられる。

また、電子ファイルによって特定された商標に係る認証謄本等の証明についても、同様に、証明書の発行時点において特定された商標が明確になるように対応することが適切と考えられる。

6. 商標の類似の範囲、著作権等の他の権利との調整

(1) 現行制度の概要

現行では、登録商標の指定商品・役務又は類似の商品・役務において、他人による当該登録商標と同一又は類似の商標の出願を拒絶し、また、当該商標の他人による使用を商標権の侵害に当たることとしている。

また、登録商標の使用が他人の著作権、意匠権等と抵触する場合に、その抵触部分について当該登録商標の使用を制限することとしている。

(商標登録を受けることができない商標)

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～十 (略)

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。))の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十二～十九 (略)

2～4 (略)

(差止請求権)

第36条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 (略)

(侵害とみなす行為)

第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二～八 (略)

(他人の特許権等との関係)

第29条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

(2) 対応の方向

新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、登録商標の類似の範囲や他人の著作権等の他の権利との調整について、以下の考え方を踏まえて規定を整備する必要がある。

①商標の類似の範囲

(a) 類似する商標

現行制度の下でもタイプ横断的に商標同士の類否判断を行っていることから、新しいタイプの商標を追加する場合においても、あえて法律上新しいタイプの商標に特有の事情を定めることはせず、これまでと同様に、新しいタイプの商標も含めタイプ横断的に商標の類否を判断することが適切と考えられる。

(i) 文字商標の音声的使用

文字商標の音声的使用については、現行制度上音が商標の定義に含まれない結果、登録されている文字商標について他人が音声的に使用することが商標権の侵害に当たらないこととなっている。しかし、商標の定義に音を含める場合、これまで可能であった上記の音声的使用が音タイプの商標の使用となり、商標権の侵害に当たることとなる。このため、既に使用されている音声的使用に限り、継続的使用権を認めるよう法律上の手当をすることが適切と考えられる。

(ii) 位置商標の類似

位置商標については、商品等に付す標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定の位置に付すことで識別力を獲得するものであり、位置が標章と一体不可分に要部を構成する要素と位置付けられることから、商標の類否判断を行う際、位

置の要素も含めて類否判断を行うよう規定を整備することが適切と考えられる。

(b) 侵害とみなす行為

現行の侵害とみなす行為に関しても、あえて新しいタイプの商標に特有の事情を定めることはせず、これまでと同様に、商標の権利範囲に基づいて商標の類否を判断することが適切と考えられる。

ただし、位置商標については、前述のとおり、商標の類否判断を行う際に位置の要素も含めて類否判断を行うよう規定を整備することが適切と考えられる。

(c) 色彩のみが異なる商標

一般には多少の色彩の相違は同一のものとして取り扱われていることから、現行の第70条では、登録商標に類似する商標であることを前提に、色彩を除く要素が同一である商標は登録商標と同一であるとみなすこととしている。これは、およそ色彩に関する商標に当てはまるものであると考えられるため、新しいタイプの商標についてもおよそ色彩に関するものについて、現行の第70条の規定が適用されることが適切と考えられる。

(d) 商標権の効力の制限

商標権の効力が制限される場合について、新しいタイプの商標のうち、色彩又は音を指定商品・役務又は類似の商品・役務において普通に用いられる方法で表示する商標、商品等の機能を確保するために不可欠なもののみからなる商標も含まれるよう規定を整備することが適切と考えられる。

②特許権、実用新案権、意匠権、著作権との調整

新しいタイプの商標について現行法における調整と異なる取り扱いをする特段の事情がないため、商標権者等による登録商標の使用がその使用態様により他人の著作権、意匠権等と抵触するときは、これまでと同様に、その抵触する部分について当該登録商標の使用を制限することが適切と考えられる。

7. その他

新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、制度の利便性の向上や円滑な導入等を図るため、マドリッド協定の議定書に基づく特例等や経過措置について、以下の考え方を踏まえて対応する必要がある。

(1) マドリッド協定の議定書に基づく特例等

音の商標等について、国内出願に係る商標の権利範囲が電子ファイル（動画又は音声）により特定されることに伴って、マドリッド協定の議定書に基づく国際登録出願（第68条の2）、我が国を指定国とするマドリッド協定の議定書に基づく国際商標登録出願（第68条の9）及びパリ条約による優先権主張（第9条の2及び第9条の3等）を伴う出願を利用できない場合が生じ得る。このため、新しいタイプの商標に関する国際的な制度の見直しに向けて、今後その動向を注視しつつ積極的に働きかけることが適切と考えられる。

(2) 経過措置

新しいタイプの商標が登録された場合、制度改正前から同一又は類似の商標を使用している第三者が、制度改正後も使用を継続することで他人の商標権を侵害してしまうおそれが生じる。このような第三者の既存の評価、信用を保護し、取引秩序を維持するため、継続的使用権を認めるよう法律上の手当をすることが適切と考えられる。

また、新しいタイプの商標を追加する場合、出願が制度改正当初に集中すると事務処理の混乱を招くおそれがあること、既使用のものが未使用のものに劣後する事態を回避し既使用商標の信用を保護する要請があること、審査において既存のタイプの商標との類否判断等をする必要があること、重複登録状態の解消が進みにくくなるおそれもあること等を踏まえ、制度の円滑な導入及び取引秩序の混乱の回避等を踏まえた対応をとることが適切と考えられる。

産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会
新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ 委員名簿

青木 博通	日本弁理士会 商標委員会委員長
阿部 正幸	東京地方裁判所民事第47部総括判事
上野 達弘	立教大学法学部准教授
江幡 奈歩	阿部・井窪・片山法律事務所弁護士
琴寄 俊	ソニー株式会社知的財産センター企画管理部担当部長
清水 茂仁	日本知的財産協会 商標委員会委員長 エーザイ株式会社知的財産部統轄課長
鈴木 將文	名古屋大学大学院法学研究科教授
堤 信夫	久光製薬株式会社法務部長
座長 土肥 一史	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

(敬称略, 五十音順)