

産業構造審議会知的財産政策部会
第27回商標制度小委員会
議事録

1. 日時・場所

日時：平成24年5月28日（月）10：00～12：00

場所：特許庁庁舎16階 特別会議室

2. 出席者

土肥委員長、遠藤委員、岡本委員、神林委員、高崎委員、田村委員、松尾委員、宮城委員、柳生委員、山本委員

3. 議題

- 1) 新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について
- 2) 新しいタイプの商標の登録要件について

4. 議事内容

資料1「新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について」及び資料2「新しいタイプの商標の登録要件について」に沿って事務局から説明したところ、各資料に示された方向性で了承された。事務局からの説明に対し、委員から出された意見の概要は、以下のとおり。

- 1) 新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について

（第2条 定義等）

- ・ 新しいタイプの商標の保護を導入するに当たって、第2条の定義等は、国際的な状況に鑑みると、限定列举は適切ではない。ユーザーが新しいタイプの商標とは何か分かりやすいものとなるよう、可能な限り具体的に「ホログラム」、「輪郭のない色彩」等の例示を挙げた上で、包括的な規定とする方向性について賛成である。
- ・ 識別力が本来的な商標の機能であるにもかかわらず、これまで法文上手当てされていなかったため、現実の商標と法律上の商標が乖離していたが、定義に識別力を追加することによって、法文上明確になり、これまでの乖離を解消できると考えられるため、検討の方向性について賛成である。

（第3条 商標登録の要件）

- ・ 第3条の登録要件は、特定の出願された商標を念頭に置いた具体的な規定として見るべ

きであり、また、これまで積み重ねられた審決や判例を考慮すると、そのまま存置することが望ましいのではないか。

- ・ 第3条は識別力がない商標を拒絶するためだけの規定ではなく、独占適応性がない商標を拒絶するための規定でもあることから、残しておく意味があるのではないか。

（商標的使用論）

- ・ 第25条（商標権の効力）及び第37条（侵害とみなす行為）の「使用」との関係では、積極的に自他商品等識別機能を入れると、これまでの主張立証責任が変わったと商標権者に誤解を与えるおそれがある。第2条の定義に識別性を規定するのであれば、改めて第25条及び第37条の「使用」で識別性を述べる必要はないのではないか。
- ・ 商標的使用論の手当としては、第26条第1項に第6号として「自他商品等識別機能を果たさない使用態様」と規定するのが適切ではないか。
- ・ 他方、第26条第1項第6号のように規定したときに、不使用取消審判（第50条）における登録商標の「使用」が商標的使用に限られないと反対解釈されてしまい、識別力のある態様で使用されていなくても、第2条第3項各号に当たる行為が行われていれば不使用取消を免れるような解釈にならないようにする必要があるのではないか。
- ・ 確かに反対解釈になるおそれがあるものの、そのように判示した判決は1件だけなので、侵害の場合と不使用取消の場合における商標は、異なるものと整理することが重要ではないか。現に当該判決後の第50条における「商標」は厳密に解するのではなく、社会通念上、同一と認められる商標を含むと合理的に解釈されていることを踏まえれば、条文に影響があるような改正はせずに、解釈に任せたらよいのではないか。
- ・ 商標的使用論を手当することによって、不使用取消審判において、商標権者がこれまでのように使用を立証するだけではなく、商標的使用であることを立証しなければならないといった責任が増大するのではないかと懸念されるため、商標権者の立証責任は従来どおりとしてもらいたい。
- ・ 商標的使用論は、侵害事件の場面、不使用取消審判の場面、当事者間の個別の争いの場面等で問題となることが多いため、慎重にしたほうがよいのではないか。

2) 新しいタイプの商標の登録要件について

- ・ 新しいタイプの商標を導入することに伴い、商標の概念が広がるため、これまでのように識別力の有無を特許庁が立証して拒絶することは困難であると考えられる。そのため、新しいタイプの商標に当たっては、独占適応性という概念で、特許庁が行う拒絶を容易にすることで、出願人に対し、積極的に立証責任を負わせる仕組みにしたらどうか。
- ・ 新しいタイプの商標の保護の導入に当たっては、「通常の企業活動に支障を生じさせない」という観点が必要ではないか。

- ・ 商標登録を受けることできない商標として、第4条第1項第7号の公序良俗違反が多用されている現状について批判があるところ、同号については、第3条との関係を踏まえ、独占適応性を追加することによって、具体的な条文にしたらいのではないか。
- ・ 「機能的な商標」という言葉は、非常に広い概念である。従来、日本では機能的な商標というと技術的な機能が一般的に用いられていたが、最近ではアメリカのように美的な機能性も出てきているところ。そのため、不登録事由を検討するに当たって、「機能的な商標」とはそもそも何を指すのか、検討が必要ではないか。
- ・ 新しいタイプの商標については、立体的な形状に関する不登録事由（第4条第1項第18項）のような条項をそれぞれのタイプに応じて書ききことは困難であることを踏まえると、第3条及び第4条は改正せず、運用していく過程で問題が顕在化した時点で条文に反映する方法がよいのではないか。
- ・ 他方、立体的形状を導入した際に、不登録事由（第4条第1項第18号）及び侵害の範囲（第26条第1項第5号）について、法律上の手当をしたことを踏まえれば、新しいタイプの商標について、これと同様の措置を講じない理由がないのではないか。また、第3条の規定にもかかわらず第4条第1項第18号が設けられたことからすれば、やはり立体的形状と同様に法律上の手当が必要ではないか。
- ・ 著作権との関係では、「他人の著作物として周知・著名になっているもの」として、第4条第1項第15号の混同防止で審査し得るのではないかと資料にあるが、他人の著作物等との出所の混同は、判断できないものが多いと考えられるため、同号で処理することは困難ではないか。
- ・ パブリックドメインとなった著作物を利用する商標との関係では、第29条（他人の著作権等との関係）を整備することが考えられるのではないか。
- ・ 著作権との問題は従来から存在しているが、現状では大きな弊害もなく運用できているため、今ここで改正せずとも新しいタイプの商標は導入できるのではないか。
- ・ 新しいタイプの商標については、使用によって識別性が備わることが多くなると考えるところ、それら商標登録を永続的に維持することの妥当性の観点から、後発的な無効事由や除外期間についても議論に加えてほしい。

以上

- ・ <この記事に関する問い合わせ先>
- ・ 特許庁総務部総務課制度改正審議室
 - ・ TEL：03-3581-1101 内線 2118
 - ・ FAX：03-3501-0624
 - ・ E-mail：[お問い合わせフォーム](#)

- 特許庁審査業務部商標課商標制度企画室
 - TEL : 03-3581-1101 内線 2806
 - FAX : 03-3508-5907
 - E-mail : [お問い合わせフォーム](#)