

新しいタイプの商標とその他の拒絶理由について

1. 公益的な音

(1) 新商標WGにおける検討の方向性

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はないことから、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。

(2) 現行制度

緊急用のサイレンや国歌等の公益的な音について、その登録を認めないとする直接的な規定はない。ただし、日本又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、商標法第4条第1項第1号に基づき登録が認められない。

なお、商標法第4条第1項第7号は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標を拒絶の理由とするものである。そのような商標には、構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、及び構成自体がそうでなくとも指定商品・役務に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道德観念に反するような場合が含まれる。さらに、他の法律によってその使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標も、本号の規定に該当する。

(3) 検討

① 緊急用のサイレン等の公益的な音

新商標WGの報告書に基づき、緊急用のサイレンの登録を認めない規定を整備することにより、その規定に基づき緊急用のサイレンの登録が認められないこととなる。緊急用のサイレンには、多様なものが想定されるが、例えば地方公共団体の警察（警視庁、県警など）、消防（東京消防庁、川崎市消防局など）などで緊急用車両などに用いられているサイレン、また海外でも同様に緊急用車両などにはそれぞれ異なる緊急用サイレン等が使用されている。このような音について、立法的な手当により拒絶理由に追加することが考えられる。

なお、現行法の枠内においても、他の法律で使用が禁止されているサイレンと紛らわしい音や公の事業で使用されるような公益的な音は、商標として採択し使用することは穏当ではなく、一私人がこれを独占することは適切ではないことから、商標法4条1項7号に該当するものと考えられるのではないかと。

例えば警察車両の使用するサイレンや消防法第18条でみだりに使用が禁じられている消防信号又はこれに類似する信号と紛らわしい音は、商標として採択、使用することは公序良俗を害するおそれがあるといえるのではないか。

② 国歌等の公益的な音

国歌は「国家的祭典や国際的行事で、国民および国家を代表するものとして歌われる歌」¹であり、重要な行事などでは国旗を掲揚した上で演奏されるものであり、国旗と同様に当該国を代表するものであり、これを商標に用いることは当該国の国民感情を考慮すれば適切とは言えないものである。そこで、立法的手当により国歌と同一又は類似の商標は登録を受けることができなくなるものと考えられる。

ここで注意すべきは、現行法においては国旗との関係においても、国旗を含んでなる商標を直ちに拒絶するのではなく、全体として同一又は類似といえる場合に限り拒絶の対象としていることにある。そして、単に国歌のメロディー等の一部が商標に含まれることが直ちにその国の尊厳を害するものとはいい難い。そのため、国歌の一部を含むような商標については、全体の印象を比較した上で類似といえる場合を除き、拒絶の対象とはしないことが適切ではないか。なお、仮に国の尊厳を害するのであれば、商標法第4条第1項第7号に該当すると解することもできる。

2. 特許権、実用新案権、意匠権、著作権との調整

(1) 新商標WGにおける検討の方向性

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扱いをする特段の事情がないため、商標権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²。

(2) 現行制度

商標法は意匠権や著作権等との抵触を拒絶理由としておらず、商標権者は先の意匠権や著作権を侵害する限りにおいて使用できない(商標法第29条)

¹ 新村出編「広辞苑第6版」(岩波書店 2008)

² なお、新商標WGのパブリックコメントの回答(平成21年8月)においては、パブリックドメインとなった著作物は公序良俗要件により登録しないこととすべきとの意見に対して、現行制度と同様にパブリックドメインとなった著作物であることのみを理由に、商標登録を認めないことはないという考え方が示されている。

という実体上の調整が図られている。

商標法第4条第1項第7号は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標を拒絶の理由とするものである。そのような商標には、他の法律によってその使用等が禁止されている商標も含まれるが、当号は私益の保護ではなく公益の保護を目的としているものであり³、単に他者の著作権に抵触している商標であるとの理由だけによって当号に該当するものとはいえないとされる⁴。

なお、他人の権利を害していないとしても、著名な団体の名称を不正の目的で出願したり⁵、著名な故人の名称の名声に便乗する意図で出願するような場合は、当号に該当する可能性もある⁶。

(3) 諸外国の制度

イギリス及びフランスは、先の著作権との抵触を相対的拒絶理由として規定しており、欧州共同体商標規則、ドイツは先の著作権との抵触を無効又は取消理由として規定している。イギリス、フランスともに審査段階にて先行権利との関係で拒絶することがないため、いずれにしても審査段階では問題とせず異議申し立てや取消請求などにおいて争われることになる。

アメリカでは、他人の著作権を侵害していることは拒絶理由ではなく、審査や無効審判などにおいても争うことはできず、これらは著作権侵害訴訟として裁判で争われるという日本と同様の調整を図っている⁷。著作権と商標権

³ 東京高判平成15年5月8日（平成14年（行ケ）616号）「ハイパーホテル事件」（コンサルタント契約のあるパートナーがホテル名を無断で出願・登録したことについて、当事者間の利害調整に係るものであり、公的な秩序の維持に関わる商標法第4条第1項第7号の問題ではないとした。）；知財高判平成20年6月26日（平成19（行ケ）10391号）「コンマー事件」（海外の我が国でも広く知られていた商標の名称を無断で我が国に出願・登録したことが公序良俗に該当するか争われたが、当事者間の私的問題であり、商標法第4条第1項第19号に該当するとしても、公序良俗を問題とする同項第7号の適用はないとした。）

⁴ 東京高判平成13年5月30日（平成12（行ケ）386号判タ1106号210頁）「キューピー人形事件」（キューピー人形を表した商標について、著作権侵害か否かには創作性や依拠性などの認定が必要であり、特許庁が行うのに適さないことから、他人の著作物を侵害する商標であつても公序良俗に反する商標には該当しないとした。）

⁵ 東京高判平成11年3月24日（平成10（行ケ）11号）「ユベントス事件」（本件では出願時の著名性及び不正の目的が認められず、仮に出願後に著名となったとしてもその事実だけをもって同号に該当するものとはいえないとした。）

⁶ 東京高判平成14年7月31日（平成13年（行ケ）443号）「ダリ事件」（「ダリ／DARI」の登録商標についてサルバドールダリ氏の遺族が無効を訴えたところ、著名な略称に便乗する意図で出願したものとして故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあり、国際信義に反するものであり公序良俗を害するものとした。）

⁷ 参照： *Draft Report*, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs

は、それぞれ異なる独立した保護法益を守るものであり、両立するものであり、どちらかが存在していたとしても影響はないとされる。そして、著作権の保護期間が経過したとしても自動的にパブリックドメインとなるのではなく、商標権のような異なる独立した保護法益の保護は可能とされる。

(4) 検討

① 著作権と抵触する新しいタイプの商標

著作権と抵触する新しいタイプの商標は、図形等が他人の著作権と抵触するものだけでなく、音が他人の音楽の著作権と抵触するものが考えられる。

現行法においては、他人の著作権と抵触すること自体は拒絶理由とされず、商標法第4条第1項第7号も単に他者の権利に抵触している商標であるとの理由のみによって適用されるとはいいい難い。このような現行法を前提にする限り、新しいタイプの商標についても単に他人の著作権に抵触しているとの理由のみをもって同号の規定に該当するものということとはできないのではないかな。

また、著作権は創作により生じる無方式主義を採用していることから、それにより権利の有効性を争う訴えを認めると登録商標の安定性を損なうこともあるのではないかな。

なお、仮に拒絶理由に追加することを検討するにしても、著作権と抵触する商標は必ずしも新しいタイプの商標に限ったものではないことから一般的な視点からの検討が必要であり、また、他人の著作物との抵触を判断するには創作性や依拠性などの認定が必要であるが、特許庁がこれを行うのに適さないことや先行著作物の調査の困難性を指摘する判決もあり⁸、拒絶理由とすべき合理性について慎重な検討が必要ではないかな。

② パブリックドメインとなった著作物を利用する商標

パブリックドメインとは、「作品の著作権や発明品の特許権が消滅、あるいはそれらの保護の対象とならない状態」⁹をいい、潜在的には、聖歌、民謡、民話、言語そのものなど非常に広い範囲に及び得る。商標法はそのような中

and Geographical Indications, SCT/21/8, 241 (July 10, 2009).

⁸ 東京高判平成13年5月30日（平成12(行ケ)386号判タ1106号210頁）「キューピー人形事件」（著作権侵害は創作的部分の認定や依拠性の判断は特許庁の判断になじまず、先行著作物の調査も困難であり、これらの調査を特許庁に課すことは事務処理上著しい妨げになることなどから、他人の著作権と抵触する商標であっても、商標法第4条第1項第7号にあたらないとされた。）

⁹ 「ランダムハウス英和大辞典第2版」（小学館 1994年）

でも、商品又は役務との関係で識別機能を有さないもの、公序良俗を害するおそれのある商標などの拒絶理由に該当するものについては登録の対象とならないとしているにすぎない。著作権法と商標法の法目的の相違を鑑みても、著作権法上保護が消滅又は保護対象となっていないものについて直ちに商標法による保護を否定すべき理由はないのではないか。

登録商標の与える公益への影響を鑑みても、商標権の保護はそれを商標として同業他社が使用することのみに及ぶのであり非商標的使用には及ばない上、商標法第 26 条の商標権の効力の及ばない範囲として、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も含まれるように規定を整備することが適切である旨が新商標WGの報告書において報告されている。つまり、あるパブリックドメインの音楽が商標権として登録されたとしても、それを商取引とは関係なくその音楽を演奏したりすることは依然として商標法は問題とせず、また営業と関係していたとしても商品・役務に普通に用いられる方法で表示する音は規制の対象としない。

このような著作権法と商標法の保護範囲や法目的の相違を前提とすれば、商標登録を認めることが直ちに公益を害するおそれがあるとはいえないのではないか。

3. 機能性等

(1) 新商標WGにおける検討の方向性

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。

(2) 現行制度

商標法第 4 条第 1 項第 18 号は、商品又は商品の包装の形状であって、そ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登録を受けることができないとする。このような商標は、商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状からなるものであり、半永久的な商標権を与えることが適切ではないという政策的見地から拒絶理由とされたものである¹⁰。

本号の意義は、立体的形状のみからなる場合に限り、使用により識別性を獲

¹⁰ 特許庁編「工業所有権法逐条解説第 18 版」(社団法人発明協会、2010) 1215～1216 頁

得した場合であっても本号に基づき拒絶されるとのハードルを設けているところにある。そのため、立体商標の表面に文字を表示するなどして立体的形状以外の要素と結合されているときは、本号の適用はない。

（３）諸外国の制度

欧州商標指令¹¹第 3 条(1)(e)によれば、(i) 商品自体の性質に由来する形状、(ii) 技術的成果を達成するために必要とされる商品の形状、又は(iii) 商品に実質的価値を与える形状、のみからなる標識は登録できない。当該規定は、形状の本質的な機能的特徴が技術的な結果の実現にのみつながる場合に、そのような商品の形状のみからなる標識の登録を禁ずるものと解すべきとされている¹²。英国、ドイツ、欧州共同体商標規則なども同様に機能的な形状に関する規定を有しており、使用による識別力を獲得したとしても登録できない絶対的な拒絶理由とされている。

米国は、商標法と特許法の間適切なバランスを保つことで正当な競争を確保しようとするため、製品の機能的特徴の商標登録を禁止する機能性の理論(functionality doctrine)が古くから発展している（ランハム法 2 条(e)）。使用による識別性を獲得しても登録できず、登録後 5 年の経過により不可争性を獲得したとしても争うことができるなど、識別性とは完全に独立した要件となっている。装飾の機能に着目した装飾的機能性(aesthetic functionality)（製品性能の真の実用的側面に貢献する特徴ではないが、そのほかの競争上の利点を与える状況で適用される法理）の法理も認められてはいるが、あくまで装飾が真に実用的な場合に限り限定的に適用が認められており、色彩を装飾的として問題とする場合は識別性など他の拒絶理由において扱うべきとされている¹³。

（４）検討

現行の商標法第 4 条第 1 項第 18 号は、商品又は商品の包装の形状であってその機能確保のために不可欠な立体的形状についてのみ、使用による識別性の獲得があつたとしても登録を認めないこととしている。

当該規定は識別性が認められたとしても一定の立体的形状に限り登録できない高い条件を与えているものであり、決して一般論として機能確保のために

¹¹ First Directive 89/104/EEC of the council, of 21 December 1988, to Approximate the laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ 1989 L 40, p.1).

¹² ECJ, decision of 18.6.2002, Case C-299/99- Philips

¹³ 参照：Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 6th Ed., 米国特許商標庁, 1202.02(a)(vi)

必要なものの登録を排除する規定ではない。

そこで、新しいタイプの商標の中でも、現行法の同号が適用される立体的形状がその機能確保に不可欠な動きをするものに限り、そのような高い条件を設けることで足りるのではないか。