

新しいタイプの商標に関する主要な検討項目とこれまでの議論について

参考資料1

検討項目	WG報告書	商標小委
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、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。 ●タイプ毎の商標の権利範囲の特定の可能性や、S C T 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。	【商標小委での主な意見（第26回）】 ○新しいタイプの商標のうち、視覚で認識できる商標及び音の商標については、特定性、識別性の観点からも比較的導入への許容性は高いのに対して、香り・匂い・味の商標については、その性質上、時間とともに変化する可能性があること、また、判断主体である取引者・需要者の認識にも個人差があると考えられること等を考慮すると、拙速に全ての商標を導入という方向性には懸念があり、タイプ毎に慎重に検討が必要と考える。 ○新しいタイプの商標の保護対象を検討するに当たって、そもそも定義のところから排除すること、識別性の観点から登録を認めないこと、商標の構成要件で登録を認めないこと等、幾つか方策があると思うので、それらについても良く整理し、具体的な方向がわかるようにしてもらいたい。
商標の定義	●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。標章の構成要素を特定せずに包括的に規定することとした場合は、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可能性が低下するおそれがある。 ●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。 ●一方、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。	●商標の定義規定に諸外国と同様、識別力を追加する対応としては、商標の定義に、a)主観的識別性を追加、b)客観的識別性を追加、c)抽象的な客観的識別性を追加、の案が考えられるが、いずれにおいても商標法やT R I P S 協定等の関連規定との整合性を考慮し慎重に検討していく必要がある。【第21回小委】 【商標小委での主な意見（第21回）】 ○侵害の場面において、商標の識別性の有無というより識別性を発揮する態様が否かが問題となっているとすると、商標の定義の見直しの必要性は諸外国等との整合性程度となる。定義規定への識別性の追加の検討に当たっては、見直しの必要性の度合いとその影響とを比較しつつ、慎重に検討していくべきではないか。 ○侵害訴訟の実務において、現行規定で特に支障は生じていないと感じている。改正の必要性や、改正による関係条文や実務への影響について、十分な検討が必要ではないか。 ○識別力が商標を保護する上で大事なファクターであることを商標法上明確にし、真に保護されるべきものと業界で自由に使えるものとを明確にできるような制度として欲しい。結論はともかく、十分な検討をして欲しい。 ○知財四法の中で商標法のみ本質を定義していないため、知財四法の整合性の観点からも、商標の定義に商標の本質である自他商品等識別機能、出所表示機能を規定すべき。 ○商標の定義の仕方としては、客観的識別性を追加することが妥当。その場合、3条1項6号の削除は免れないが、1～5号については識別性がないものの例示的な規定として残すべき。 ○37条については、商標を標章に改め、識別性を持たない態様での使用が除外される規定とすべき。なお、商標の定義に客観的識別性を追加すれば、商標の使用が25条・37条の使用ということになるため、25条・37条の使用について手当てする必要はない ○定義の見直しに伴い、例えば3条と26条の関係等、この機会に整理すべき。 ○現行法を変更する必要はないと考えているが、仮に商標の定義に積極的な定義として識別性を追加する場合には、現在の裁判実務を変更することになるため、侵害の方には影響が及ばないような手当が必要。また、定義を新たに変更するといった場合でも、現行3条と同様に識別性を除く形で消極的に規定することもあり得る。 ○商標的使用論の明文化の問題については、侵害訴訟のみならず不使用取消審判にも影響するので、商標的使用論を手当てするのであれば、26条のみならず、50条にも除く型で何らかの手当てをする必要があるのではないか。 ○混同のおそれがない場合であっても、フレッドペリー判決のように品質保証機能を害する場合には商標権侵害になるという裁判例もあることから、混同要件を追加することで、混同のおそれがない場合には侵害は成立しないという解釈がされ、現在の判例実務を変更するおそれがあるのではないか。 ○定義等の改正については、判例を含めた法の内容を変えるか否かがキーポイント。特許庁の提案が法の内容を変えるものではなく条文の体系をわかりやすくするものであれば検討に値するし結論的にも方向性は間違っていない。 ○実務者としては、定義等の改正により審査・審判・裁判・模倣品対策等の各場面でどのような影響があるか、ユーザー側にどのような負担が生ずるかを踏まえたシミュレーションができるよう、時間をかけて議論してもらいたい。 ○商標的使用論には請求原因説と抗弁説があるが、請求原因に識別性を入れたところで、実際の裁判での当事者の主張、立証の仕方はあまり変わらないはず。識別性を定義に入れて、その主張立証責任を原告が負ったとしても、実際の訴訟でやることは変わらない。 【商標小委での主な意見（第25回）】 ○商標の定義を包括的に規定することとなると商標法の体系に大きな影響を与えるので、慎重に検討を進めていく必要があるが、その結果、新商標導入の議論が遅くなってしまうのではないか。
商標の登録要件（識別力）	●新しいタイプの商標についても、現行制度と同様、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。	●動きの商標の識別性は、そこに表示された図形等とそれが時間の経過により変化して見える様子を勘案した上で、全体として判断する必要がある。 ●ホログラムの商標の識別性は、そこに表示された標章とその変化して見える様子を勘案した上で、全体として判断する必要がある。 ●輪郭のない色彩の商標の識別性は、そこに表示された色彩及び商標の説明文の記述を勘案した上で、全体として判断する必要がある。色彩の商標を保護するには少なくともその色彩が他の同種商品と異なるような特徴を有するような特異性があることが必要であり、加えて、当該色彩又はその組合せの使用継続の程度、需要者が識別標識として着目する程度なども考慮して検討される必要がある。 ●位置商標の識別性は、実線で描写された標章及び破線と位置に関する事項の記述により特定された位置を要素として、商標全体としての識別性を検討する必要がある。 ●音の商標の識別性は、音楽、音声又は自然音等の音の商標を構成する要素を勘案して、商標全体としての識別性を検討する必要がある。【第22回小委】 【商標小委での主な意見（第22回）】 ○新しいタイプの商標の保護によって、企業の広告活動に影響がでないよう、例えば自然音や音源がわかる音は、ありふれた商標として拒絶するなど、法律上の手当はもちろんのこと、審査基準もしっかりと規定し、識別力がない商標が登録されないようにすべき。 ○長い音の商標は商標として認識されるとは考えられず、短い音に限って登録を認めるような工夫が必要ではないか。 ○仮に、使用により識別力を獲得した場合にだけ登録が認められるような制度とするならば、従来の商標法の整理とは基本的に異なるものではないか。 ○真に保護されるべき商標のみが登録されるよう、法律だけでなく、審査基準においても例を示す等しっかり手当てして欲しい。 【商標小委での主な意見（第26回）】 ○新しいタイプの商標については、保護する価値がある商標に限定して登録することが重要。各国において拒絶された事例を集めて分析することは、我が国において登録要件・不登録事由についての審査基準を策定していく上でも役立つと思う。また、あわせて外国での侵害に関する裁判例などについても十分調査していただきたい。 ○識別性については、特に重要な論点なので、このような小委の場できちんと議論したい。また、使用による識別力が認められるのは、どの程度なのかが重要なところになってくるので、是非その点は良く整理してもらいたい。
商標の登録要件（不登録事由）	●現行制度は、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、新しいタイプの商標についても、緊急用のサイレン等の音の商標等公益上の理由等から独占が適当でないものや、商品等の機能を確保するために不可欠な動きをする立体的形状からなる商標は登録を認めないよう、現行規定を適用し、又は整備することが適切と考えられる	●緊急用のサイレン等の公益的な音について、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が、現行の商標法第4条第1項第7号に該当するものとも考えられるのではないか。 ●国歌のメロディー等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ものであれば、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。【第22回小委】 【商標小委での主な意見（第26回）】 ○立体商標を導入した際に商標法4条1項18号を新設したように、新しいタイプの商標についても、機能性の観点からの不登録事由について検討すべきではないか。

検討項目	WG報告書	商標小委
商標の登録要件 (類似的範囲)	●新しいタイプの商標の類否判断については、現行の考え方を踏まえ、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、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。 ●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。	●左記を踏まえ、各タイプについての類否判断に関する検討を行った。【第22回小委】 【商標小委での主な意見（第26回）】 ○音の商標を導入するに当たって、商標の音声的使用が、商標の使用として位置づけられるならば、審査において文字商標とのクロスサーチをする必要があるか否かについても十分議論する必要があるのではないか。
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。 ●動き、ホログラムについては商標見本及び商標の説明文又は電子ファイル（動画）、輪郭のない色彩については商標見本及び商標の説明文、位置商標については商標見本及び位置に関する事項、音については電子ファイル（音声）により特定する。 ●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。 ●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。 ●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。 ●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。	●新しいタイプの商標については、商標見本だけでは、その商標が新しいタイプの商標であるか否かが不明確となるため、商標登録出願時には各商標のタイプの記載（動きの商標である旨の記載、ホログラムの商標である旨の記載、輪郭のない色彩の商標である旨の記載、位置商標である旨の記載、音の商標である旨の記載）を求めているかどうか。 ●新しいタイプの商標は、標章の形状が変化したり、視覚では認識できなかったり、既存のタイプの商標とは異なる特徴を有しているところ、それらの特徴は商標記載欄とは別に補足的説明がされることで明確になると考えられることから、願書中に商標の説明を記載することを求めているかどうか。 ●音の商標の場合は、文章による説明よりも当該音の複製たる音楽ファイルの方が具体的に内容を特定できることから、商標の説明文に代わり電子ファイル（音声）の提出を求めているかどうか。【第24回小委】 【商標小委での主な意見（第24回）】 ○最終的に電子ファイル（音声）や説明文で商標を特定していく際に、商標の補正が要旨変更になる範囲がわからない。ガイドライン等で明確にして欲しい。 ○企業の実務としては、商品開発や広告活動の際に、他人の商標について、出願中のものも含めて商標公報をもとに事前サーチし、発見した場合は避けている。商標公報に記載されている商標は、出願された時点の情報であるが、その後、補正を繰り返して、もとの商標と変わってしまうようなことがあっては実務に影響が出る。 ○音の商標については、電子ファイル（音声）なくして特定することは難しいので、提出を義務づける必要がある。電子ファイルの追加の時期をいつまでにするか明確にしておくべき。 ○カラーコードは、色彩を特定する上で便利なので、説明文の中で必ず記載させる運用はできないか。 【商標小委での主な意見（第25回）】 音の商標を特定するために電子ファイルを提出させる場合には、インフラの整備も重要である。 【商標小委での主な意見（第26回）】 ○色彩のみからなる商標については、従来の文字や図形と色彩とを結合させた商標とは異なり、まさしく色彩そのものに権利主張がなされていることから、その色彩の重要性が非常に大きいと考えられるので、その点を踏まえ、特定方法についてもきちんと整理すべきではないか。
出願日認定	●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。 ●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。	●新しいタイプの商標の明確な特定には、商標記載欄ばかりでなく商標のタイプの記載、商標の説明文又は電子ファイル（音声）を用いる必要があると考えられるところ、商標記載欄に記載される図面、楽譜等は商標の外延を特定するものであり、出願時に記載された内容を変更するような補正は認められないことよりすれば、出願時の商標記載欄の記載は当該出願によって特定可能な商標の範囲を相当程度特定することになる。 ●マドリッド協定議定書に基づく運用においても商標記載欄に相当するものにより国際登録日（出願日に相当）を認定しており、諸外国においても出願日認定に求める要件は比較的軽くし、出願日を維持したまま登録までに必要な書類などを事後的に提出できるような制度的枠組みを有している。 ●新しいタイプの商標についても、商標記載欄の商標登録を受けようとする商標の記載の有無により認定することが適切ではないか。（この場合には、商標の説明文又は電子ファイル（音声）については、たとえ出願時に記載又は添付していなくても、出願日を維持したまま追加し得ることとなる。）【第24回小委】 【商標小委での主な意見（第24回）】 ○商標記載欄で出願日認定を行った上で、商標の説明文や電子ファイル（音声）を提出させて、商標を特定していくという方向性に賛成。その方がユーザーにとっても使いやすい。 ○出願日を認定した後で、商標の補正を求めるときの根拠条文については要検討。
効力範囲	●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関する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。 ●位置商標については、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。 ●色彩又は音を指定商品・役務又は類似する商品・役務において普通に用いられる方法で表示する商標や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については、商標権の効力が制限されるよう規定を整備することが適切と考えられる。	【商標小委での主な意見（第25回）】 ○商標の登録要件や効力の範囲などについては、企業の実務をする側から見て、その運用のイメージが沸くような形で詳細を検証して頂きたい。
著作権等の他の権利との調整	●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べきではないか。	●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商標法第4条第1項第7号の規定に該当するということではないのではないか。 ●仮に拒絶理由に追加することを検討するにしても、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ところ、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ることから、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。【第22回小委】 【商標小委での主な意見（第22回）】 ○事務局の提示する著作権に関する整理に異存はないが、著作隣接権との関係が問題になる可能性もあるのではないかと。
経過措置	●新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、制度導入前から同一又は類似の商標を使用している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。 ●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。	
その他		【商標小委での主な意見（第25回）】 ○新しいタイプの商標については、使用による識別力が認められて登録されるものが多いと考えられるところ、それら登録された商標について、登録後に識別力を喪失した場合には後発的に無効とする制度を設けるべきかの検討も必要ではないか。 【商標小委での主な意見（第26回）】 ○新しいタイプの商標については、通常の商標に比べて、識別力が不安定な側面もあると考えられることから、登録後において、識別力を喪失した商標を取消又は無効とできる制度の枠組みについて検討すべきではないか。また、あわせて無効審判の除斥期間についても議論する必要があるのではないかと。