

## 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

平成 24 年 5 月

### 1. 現行規定

「商標」の定義を定める現行の商標法第 2 条第 1 項は、「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」を「標章」とした上で、「商標」を、標章であって、業として商品の生産等をする者がその商品又は役務について使用をするもの、と定めている。

#### 商標法

( 定義等 )

第二条 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. 問題の所在

#### ( 1 ) 新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の検討

現行規定においては、「商標」の対象である「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との結合」と限定しているが、新しいタイプの商標の保護を導入するのであれば、「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」のとおり、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」を保護の対象として追加する必要がある。

また、その他のタイプ（香り・におい、触感、味等）についても、国際的な情勢や今後の各国の制度・運用の進展の可能性を踏まえた上で、保護の対象として追加するかについても検証することとされていることから、その点も踏まえ、「商標」の定義の在り方を検討する必要がある。

#### ( 2 ) 「商標」の定義への識別性の追加等の検討

商標の本質的機能は自他商品等識別機能や出所表示機能等<sup>1</sup>であり、裁判例に

<sup>1</sup> 「自他商品・自他役務の識別力あるいは出所表示機能というような商標の本質的機能」（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 18 版〕1197 頁）。

においても、その旨を判示しているものも多数存在している<sup>2</sup>にもかかわらず、現行の「商標」の定義では、識別性がその要素となっていないため、諸外国と同様に、第2条第1項の「商標」の定義に識別性を追加すべきとの指摘がある。

また、侵害の場面において、識別性が商標権侵害の構成要件として求められていないため、第三者による「商標」の使用態様が識別性を発揮するものでないにもかかわらず、商標権者から訴えを提起されることがある。この点について、裁判例は、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害を構成しないとの解釈（商標的使用論）で対処している<sup>3</sup>ところ、今回の改正の検討に併せて、これを何らかの形で立法的に解決（明確化）すべきとの指摘がある。

### 3. これまでの検討状況

#### （1）新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の検討

新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直しについては、平成21年10月の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において、以下のように慎重な検討が必要とされてきた。その後、平成24

---

<sup>2</sup> 「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、・・・（略）」（最判平成9年3月11日・平成6年（オ）第1102号）

「商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品との品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、・・・（略）」（東京高判平成2年3月27日・平成1年（行ケ）第178号）

「商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に係る商品と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が生ずるものである。」（東京地判昭和55年7月11日・昭和53年（ワ）第255号）

「商標の本質は、商品の出所の同一性を表彰することにもあるもの、と解するのが相当である。」（最判昭和39年6月16日・昭和37年（オ）第955号）

<sup>3</sup> 「商標の使用が商標権の侵害行為であると認められるためには、登録商標と同一又は類似の第三者の標章が、単に形式的に指定商品又はこれに類似する商品等に表示されているだけでは足りず、その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されていることを要するものと解すべきである。」（東京地判平成21年11月12日・平成21年（ワ）第657号）

「三六条、三七条及び二六条の法意に照せば、第三者が登録商標と同一又は類似の商標を指定商品又はこれに類似する商品について使用している場合でも、それが、その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されていると認められる場合には、登録商標の本質的機能は何ら妨げられていないのであるから、商標権を侵害するものとは認めることはできない。」（東京地裁平成7年2月22日・平成6年（ワ）第6280号）

「同法二五条本文にいう「登録商標の使用をする権利」とは、出所表示機能を有する商標の使用をする権利を意味するものであるから、出所表示機能を有しない商標の使用若しくは出所表示機能を有しない態様で表示されている商標の使用は、「登録商標の使用をする権利」には含まれないものと解するのが相当である。」（東京地判昭和63年9月16日・昭和62年（ワ）第9572号）

年２月の第２５回商標制度小委員会において、新しいタイプの商標の保護制度を導入する方向で、商標の定義の在り方も含め、検討を進めることが了承されているところである。

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報告書」(平成２１年１０月)

『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。』

産業構造審議会知的財産政策部会第２５回商標制度小委員会(平成２４年２月)

新しいタイプの商標の保護制度について、導入の方向で検討することとし、「商標法の保護対象に追加する商標のタイプ」、「商標の定義の見直し」等についての論点を中心に、今後は早急に審議を進めることが了承された。

## (２)「商標」の定義への識別性の追加等の検討

「商標」の定義への識別性の追加等についての検討は、これまで、平成８年法改正時の工業所有権審議会答申及び平成１８年法改正時の産業構造審議会知的財産政策部会報告書において、以下のように慎重な検討が必要とされてきた。

また、平成２２年３月の第２１回商標制度小委員会において、「商標」の定義への識別性の追加等について検討を行っている。

工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」(平成７年１２月)

『「標章の使用態様が自他商品を識別するという機能の面において使用されているものと認められないときは、商標権者は第三者のその標章の使用を禁止し得ない」との考え方は、学説・判例上、ほぼ確立した考え方となっているともみられ、定義の改正によって、かえって混乱が生じるおそれがあるとの指摘もある。また、定義を改正する場合には、法律の他の部分にどのような修正を行う必要があるか、法律構造の根本的な考え方から変更する必要性が生じないか、或いは判例上積み上げられてきた解釈・運用にどのような影響がありうるか、といった点を含め十分な検討をする必要がある。以上のことを踏まえると、商標の定義規定の見直しの是非については、引き続き検討して

いくことが必要である。』

産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」(平成18年2月)

『商標が使用される場合に、識別性を有していることが必須の要件であることは、裁判例においても既に確立しているが、商標の定義において規定することにより明確化するとの意義が考えられる。・・・一方、定義規定を見直すことにより、これまで積み重ねてきた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、使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要があることから、商標の定義については、更に検討を行うことが必要であると考えられる。』

産業構造審議会知的財産政策部会第21回商標制度小委員会(平成22年3月)

事務局提示の資料にもとづき、「商標の定義規定の見直し」、「商標的使用論の手当て」等について、自由討議を行った。「商標」の定義へ識別性を追加することについては、「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」や「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」等の肯定的な意見があった一方で、「侵害訴訟の実務において、現行規定で特に支障は生じておらず、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」等の慎重に検討すべき旨の意見も出された。

また、具体的な対応の方法としては、「商標」の定義に主観的識別性を追加するよりも、「商標」の定義に客観的識別性を追加するのが妥当なのではないか等の意見が出された(参考資料1「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」参照)。

#### 4. 国際的な状況

##### (1) TRIPS 協定

TRIPS協定第15条第1項第1文は「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、

「capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from  
those of other undertakings」(以下、「自他商品等識別可能性」という。)を  
商標の構成要素としている。また、同条第2項は拒絶理由につきパリ条約

の規定の遵守義務を定めており、パリ条約は第6条の5 B 2においては「当該商標が、識別性 (distinctive character) を有しないものである場合」を拒絶理由としている。

商標の対象は限定していないことから、自他商品等識別可能性を有するものであれば、あらゆるものが商標の対象となり得ることになる。

#### 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。その標識、特に単語(人名を含む。)、文字、数字、図形及び色の組合せ並びにこれらの標識の組合せは、商標として登録することができるものとする。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 1の規定は、加盟国が他の理由により商標の登録を拒絶することを妨げるものと解してはならない。ただし、その理由が1967年のパリ条約に反しないことを条件とする。

#### パリ条約

##### 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

- B この条に規定する商標は、次の場合を除くほか、その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも、第10条の2の規定の適用は、妨げられない。
- 1 (略)
  - 2 当該商標が、識別性を有しないものである場合又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合
  - 3 (略)

## (2) 欧州

欧州においては、欧州指令<sup>4</sup>により欧州共同体加盟国の商標法のハーモナイゼーションが進められている。

欧州指令第2条は、商標を構成することができる標識は、ある事業の商品又はサービスと他の事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と規定しており、自他商品等識別可能性を商標の構成要素としている。また、同第3条は、識別性を欠く商標を拒絶理由としている。

この欧州指令に基づき、イギリス商標法及びドイツ商標法においても、商標の構成要素及び登録要件について同様の規定を置いている。

<sup>4</sup> 「商標に関する加盟国の法律を接近させるための1988年12月21日付欧州経済共同体理事会指令89/104/EEC」(その後「商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付欧州議会及び理事会の指令2008/95/EC」となった。)

また、欧州共同体商標理事会規則<sup>5</sup>においても、欧州指令と同様の規定を置いている。

なお、欧州指令及び欧州共同体商標理事会規則とも、写実的表現をその構成要素として規定しているが、商標の対象は限定していないことから、写実的表現可能であり、自他商品等識別可能性を有するものであれば、あらゆるものが商標の対象となり得ることになる。

#### 欧州指令（仮訳）

##### 第2条 商標を構成しうる標識

商標は、写実的に表現できるいかなる標識からも、とくに人名を含む語、デザイン、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、その標識は、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ものに限る。

##### 第3条 拒絶又は無効理由

1. 次に掲げるものは登録されることができず、また登録された場合、無効を宣言されるものとする。

(a) 商標を構成できない標識

(b) 識別性を欠く商標

(c) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産又はサービスの提供の時期その他の商品の特徴を表示するために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標

(d) 通用語において又は真正かつ確立した取引実務において慣習化している標識又は表示のみからなる商標

...

3. 登録出願の日前に、その使用により識別性を獲得している商標は、第1項(b)、(c)又は(d)の規定によりその登録を拒絶されず、又は無効を宣言されない。また、いずれの加盟国も、登録出願日の後又は登録日の後に識別性を獲得した場合にも本項を適用することを追加的に定めることができる。

#### イギリス商標法（仮訳）

##### 第1条 商標

(1) 本法において「商標」とは、写実的に表現することができるすべての標識であって、ある事業の商品又はサービスを他の事業の商品又はサービスから識別することができるものをいう。特に、商標は、語(個人の名称を含む)、図案、文字、数字又は商品若しくはその包装の形状からなることができる。

##### 第3条 登録の絶対的拒絶理由

(1) 次のものは登録されない。

(a) 第1条(1)の要件を満たさない標識

(b) 識別性を欠いている商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表すために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標

(d) 取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標

ただし、商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有している場合は、(b)、(c)又は(d)によって登録を拒絶されない。

<sup>5</sup> 欧州共同体商標(CTM: Community Trade Mark)に関する規則。CTMは、「欧州共同体商標意匠庁」(OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market(Trade Marks and Designs))における1つの登録で、欧州連合加盟国全体で保護される商標権である。

### ドイツ商標法（仮訳）

第3条 商標として保護することができる標識

[1] 如何なる標識も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組み合わせを含むものであって、ある事業に係る商品又はサービスを他の事業に係る商品又はサービスから識別することができるものは、商標として保護することができる。

第8条 絶対的拒絶理由

[1] 第3条に規定する商標として保護を受けることのできる標識であっても、写實的に表現することができないものは、登録されないものとする。

[2] 次の商標は登録されないものとする。

(1) 商品又はサービスについての識別性を有していない商標

(2) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標

(3) 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標

[3] 登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、[2](1)、(2)及び(3)の規定は適用しない。

### 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、写實的に表現できる標識、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、ある企業の商品又はサービスを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。

第7条 絶対的拒絶理由

(1) 次に掲げるものは、登録することができない。

(a) 第4条の要件に従わない標識

(b) 識別性を欠く商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標

(d) 通用語において又は公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識若しくは表示のみからなる商標

...

(3) (1)(b)、(c)及び(d)は、登録を求めている商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性のあるものとなっているときには、適用しない。

### (3) 米国

米国連邦商標法第45条は、商標は、「語、名称、シンボル若しくはデバイス又はその結合を含むもの」とその対象を例示した上で、「その者の商品特定し、他人が製造又は販売するものから識別し、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ことにあるもの」が商標である旨を規定している。また、同第2条は、出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標 (trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others) は登録を拒絶されないと規定し

ており、客観的識別性を有していないことを拒絶理由としている。

なお、「Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. , 514 U.S. 159 (1995) 」最高裁判決において、あらゆる商標の対象が「シンボル」又は「デバイス」にて解釈可能とされており<sup>6</sup>、また、商標の対象についても『「商標」という用語は、・・・を含むもの』と、その対象を限定しているものではないため、自他商品等を識別するための表示であれば、あらゆるものが商標の対象となり得ることになる。

**米国連邦商標法（仮訳）**

第45条(15 U.S.C. § 1127)

この章の解釈においては、文脈上別段の趣旨が明らかである場合を除き、用語の意味は次のとおりとする。

「商標」という用語は、語、名称、シンボル若しくはデバイス又はその結合を含むものであり、次の条件に該当するものをいう。

(1) ある者によって使用されているか、又は

(2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、

その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの

第2条(15 U.S.C. § 1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

サービスマークについても同様の規定となっている。

**(4) 豪州**

豪州商標法第17条は、商標は、ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である旨を規定しており、自他商品等を識別するために使用する、又は使用予定のものを商標の構成要素としている。また、同第41条は、出願人の商品を他人の商品から識別することができない場合は、拒絶しなければならないと規定されており、客観的識別性を有していないことを拒絶理由としている。

なお、豪州商標法においては、第6条において、「標識」は、「文字、語、名称、署名、数字、デバイス、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれらの結合を含む。」と規定し、その対象を例示列挙しているが、『「標識」は、・・・を含む。』と、その

<sup>6</sup> 「Since human beings might use as a "symbol" or "device" almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive. (「Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc. , 514 U.S. 159 (1995) 」)」



対象を限定しているものではないため、自他商品等を識別するための表示であれば、あらゆるものが商標の対象となり得ることになる。

**豪州商標法（仮訳）**

**第 17 条 商標とは何か**

「商標」は、ある者が業として取引又は提供する商品又はサービスを、他人が業として取引又は提供する商品又はサービスから識別するために使用する、又は使用予定の標識である。

**第 6 条 定義**

「標識」は、文字、語、名称、署名、数字、デバイス、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれらの結合を含む。

**第 41 条 出願人の商品又はサービスを識別しない商標**

(2) 商標登録出願は、その商標が、登録を求めている商標に係わる出願人の商品又はサービス（「指定商品又はサービス」）を他人の商品又はサービスから識別することができない場合は、拒絶しなければならない。

(6) 登録官が、商標は指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別するのに程度を問わず本質的に適していないと認めた場合は、次の規定を適用する。

(a) 出願人が当該出願の出願日前に当該商標を使用した程度を理由として、出願人が、当該商標は指定商品又はサービスを出願人の商品又はサービスとして識別している旨を証明した場合 - 当該商標は、指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別することができるものとみなす。

(b) それ以外の場合 - 商標は、指定商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別することができないものとみなす。

**（５）韓国**

韓国商標法第 2 条は、商標とは、商品を生産・加工又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用するものであって、（イ）記号・文字・図形・立体的形状又はこれらを結合させたり、これらに色彩をしたもの、（ロ）他と結合しない色彩又は色彩の組合わせ、ホログラム、動作、その他視覚的に認識することができるもの、さらには、（ハ）音やにおいなど視覚的に認識することができないもののうち、記号・文字・図形又はその他の視覚的な方法で写実的に表現したものであることを規定しており、自他商品等を識別されるようにするために使用するものを商標の構成要素としている。また、同第 6 条は、識別性を欠く商標を拒絶理由としている。

なお、韓国商標法は、視覚的に認識することができるものについては、商標の構成要素は限定しておらず、また、視覚的に認識できないものについても視覚的な方法で写実的に表現したものであるという要件として規定しているが、商標の対象は限定していないことから、写実的表現可能であり、自他商品等識別可能性を有するものであれば、あらゆるものが商標の対象となり得ることになる。

## 韓国商標法（仮訳）

### 第2条(定義)

1. “商標”とは、商品を生産・加工又は販売することを業として営為する者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する次の各目のいずれか1つに該当するもの(以下、“標章”という。)をいう。

イ.記号・文字・図形・立体的形状又はこれらを結合させたり、これらに色彩をしたもの  
ロ.他と結合しない色彩又は色彩の組合わせ、ホログラム、動作、その他視覚的に認識することができるもの

ハ.音やにおいなど視覚的に認識することができないもののうち、記号・文字・図形又はその他の視覚的な方法で写實的に表現したもの

### 第6条(商標登録の要件)

次の各号の1に該当する商標を除いては、商標登録を受けることができる。

- 1.その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
- 2.その商品に対して慣用する商標
- 3.その商品に産地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状(包装の形状を含む。)・価格・生産方法・加工方法・使用方法又は時期を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
- 4.顕著な地理的名称・その略語又は地図のみからなる商標
- 5.ありふれた姓又は名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標
- 6.簡単でありふれた標章のみからなる商標
- 7.第1号乃至第6号以外に需要者が誰の業務に関連した商品を表示するのかを識別することができない商標

第1項第3号乃至第6号に該当する商標であっても、第9条の規定による商標登録出願前に商標を使用した結果、需要者間にその商標が誰の業務に関連した商品を表示するのかが顕著に認識されているものは、その商標を使用した商品を指定商品(第10条第1項又は第47条第2項第3号の規定によって指定した商品又は追加で指定した商品をいう。以下同じ。)として商標登録を受けることができる。

## (6) 小括

上記のとおり、TRIPS協定や多くの諸外国においては、「商標」の定義として、その対象を日本の商標法のように「商標」の定義を限定列挙している例はなく、本質的機能である自他商品等識別可能性を商標の構成要素として規定している。

## 5. 対応の方向性

### (1) 新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の検討

新しいタイプの商標の保護を導入するにあたって、「商標」の対象の規定については、以下のような対応が考えられる。

### (案1) 限定列挙：「商標」の対象に新たに保護対象となる「標章」を追加

現行の定義においては、「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との結合」と限定列挙しているところであるが、その対象に「音」、「動き」、「位置」、「輪郭のない色彩」、「ホログラム」等を追加する。

【条文イメージ】

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状、色彩若しくはこれらの結合、音若しくはにおい又はこれらが変化する場合におけるその変化の前後にわたるもの(以下「標章」という。)であつて、・・・(略)・・・をいう。

一・二 (略)

2～6 (略)

【論点】

- 現実には識別性を発揮している「標章」であっても、そもそもの「商標」の定義から除外されてしまうのは、妥当ではないのではないか。
- 「商標」の定義を限定列举として規定すると、社会の状況の変化に伴い、列举されている以外の「商標」について保護の必要性が生じた場合の対応が困難なのではないか。
- 国際的調和の観点から、諸外国の「商標」の定義と不整合なのではないか。
- 現行法において限定列举されている商標のタイプは、全てのタイプが視覚的に認識できるものことから、その組合せを規定することが可能であったが、新しいタイプの商標については、視覚的に認識できないものも含まれることから、商標の対象の組合せを網羅的に規定することは困難なのではないか。
- 「商標」の定義を限定列举として規定した場合、新たに保護対象となる「標章」について、第2条第3項の「使用」が読み込めるようにするため、同条第4項<sup>7</sup>の規定を改正する必要があるのではないか。

(案2) 例示列举+包括規定:「商標」の対象を例示列举した上で、包括的に規定(欧州、イギリス、ドイツ、韓国型)

現行の定義においては、「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との結合」と限定列举しているところであるが、その定義方法を見直し、現行の定義に挙げられているものを例示とした上で、包括的に規定する。

【条文イメージ】

(定義等)

第二条 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

<sup>7</sup> 「四項は、平成八年の一部改正により立体商標制度を導入したことに伴って新設されたものであり、前項各号における標章についての「使用」の定義における「商品その他の物に標章を付すること」についての解釈規定である。すなわち、前項各号でいう「付する」には、商品その他の物の形状自体を一項に規定する立体的形状とすることも含まれることを明らかにすることによって、立体商標についての「使用」の意義を明確にしようとしたものである。」(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕1189頁)

の結合又はこれらと色彩との結合その他の商品又は役務を表示するもの（以下「標章」という。）であつて、・・・（略）・・・をいう。

一・二 （略）

2～6 （略）

「その他の商品又は役務を表示するもの」の用例（不正競争防止法第2条第1項第1号）  
「他人の商品表示の範囲は広く、商品を個別化する手段の何たるを問わないから、標章のすべてや、いわゆる立体商標がこれに包含されることはもちろん、色彩（特別のもの）や文字・図形も入り、キャッチ・フレーズなどの語句も入る。・・・（中略）・・・あるいは、シンボルマーク、音響マーク、テーマ音楽なども包含される。」（小野昌延編「新・注解不正競争防止法〔新版〕上巻」115頁）

#### 【論点】

- 「商標」の定義を包括的に規定にした場合、「商標」の概念が広がることにより、企業の広告活動等を制約する懸念も示されていることから、「商標」の定義に識別性の要素を追加する必要があるのではないか。
- 「商標」の定義を包括的に規定した場合、あらゆる「標章」について、第2条第3項の「使用」が読み込めるようにするため、同条第4項の規定を改正する必要があるのではないか。

#### （案3）包括規定：「商標」の対象を包括的に規定

「商標」の定義に識別性の要素を追加する場合は、識別性の観点からその対象を絞り込むことになることから、敢えてその対象を例示列举せず、包括的に規定する。

#### 【条文イメージ】

（定義等）

第二条 この法律で「商標」とは、商品又は役務を表示するもの（以下「標章」という。）であつて、・・・（略）・・・をいう。

一・二 （略）

2～6 （略）

#### 【論点】

- 「商標」の定義を包括的に規定にした場合、「商標」の概念が広がることにより、企業の広告活動等を制約する懸念も示されていることから、「商標」の定義に識別性の要素を追加する必要があるのではないか。
- 「商標」の定義を包括的に規定した場合、あらゆる「標章」について、第2条第3項の「使用」が読み込めるようにするため、同条第4項の規定を改正する必要があるのではないか。
- 従来は標章の定義に列举されていた対象により、事実上、商標たり得るのは視覚的に認識できるものに限定されていたが、その限定を外してよい

のか。

( 2 ) 「商標」の定義への識別性の追加等の検討

識別性の追加について

「商標」の定義に、諸外国と同様、識別性を追加すべきとの指摘については、以下のような対応が考えられる。

( 案 1 ) 「商標」の定義に客観的識別性を追加 ( TRIPS 型 )

「商標」の定義に、商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があること ( 客観的識別性 ) を追加する。具体的には、例えば、「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標章」を「商標」の定義に追加する。

これにより、商品等との関係において客観的に見て自他商品等識別機能を発揮し得ない場合は、「商標」概念に含まれないこととなる。

【条文イメージ】

( 定義等 )

第二条 この法律で「商標」とは、・・・( 略 )・・・であつて、次に掲げるもののうち、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をいう。

一・二 ( 略 )

2 ～ 6 ( 略 )

【論点】

- 「商標」の定義に客観的識別性を追加した場合、客観的識別性が「商標」の構成要素となるため、第 3 条第 1 項第 6 号の登録要件と重複するのではないか。そのため、仮に第 3 条第 1 項第 6 号が不要となるならば、現行の第 3 条第 1 項第 1 号ないし第 5 号は、審査基準等にかざるを得ない可能性がある。もっとも、この点については、第 3 条を識別性がないものの例示的な規定として残すことができるのではないかと指摘がある。
- 「商標」の定義に客観的識別性を追加した場合であっても、その使用態様までは含まれないこととなることから、あわせて商標的使用論の手当も必要となるのではないか。

( 案 2 ) 「商標」の定義に抽象的な客観的識別性を追加 ( 欧州、イギリス、ドイツ型 )

「商標」の定義に、特定の商品等に関わらない何らかの商品等との関係で

客観的識別性を有し得ること（抽象的な客観的識別性）を追加する。

この場合、「商標」の定義と登録要件における客観的識別性の関係が問題となるが、この点、ドイツでは、商標の定義（ドイツ商標法第3条）における自他商品等識別可能性を「抽象的識別性」、登録要件（ドイツ商標法第8条）における識別性を「具体的識別性」と解釈している。「抽象的識別性」は、特定の商品又は役務に関わらない抽象的な識別能力を判断するものであり、「具体的識別性」は、ある事業に係る指定商品若しくは指定役務を他の事業に係る商品若しくは役務から識別する能力を判断するものであるとしている<sup>8</sup>。

そこで、「商標」の定義に追加する客観的識別性は、特定の商品等に関わらない何らかの商品等との関係で客観的識別性を有し得るもの（抽象的な客観的識別性）とする一方、登録要件の客観的識別性は、出願に係る具体的な商品等（指定商品等）との関係で客観的識別性の有無を判断する必要があることから、現行第3条の登録要件を維持することとする。

これにより、いかなる商品等との関係でも客観的識別性を有し得ないものは、「商標」の概念に含まれないこととなる。

【条文イメージ】

（定義等）

第二条 この法律で「商標」とは、・・・（略）・・・であつて、次に掲げるもののうち、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をいう。

一・二 （略）

2～6 （略）

【論点】

- そもそも「抽象的なもの」と「具体的なもの」の内容が不明確であり、それらを法文上書き分けることは著しく困難ではないか。
- 第2条第1項の「商標」の定義には、同項第1号及び第2号により「その商品（役務）について使用をするもの」という商品等との関係が含まれていることから、特定の商品等に関わらない何らかの商品等との関係で客観的識別性を有し得るものを定義に追加する場合は、前各号との関係でも整理が必要となるのではないか。
- 「商標」の定義に抽象的な客観的識別性を追加した場合、「商標」の定義に追加する客観的識別性と登録要件の客観的識別性とは異なるものであることから、第3条の登録要件を維持することができるのではないか。

<sup>8</sup>「新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」（平成20年3月 財団法人知的財産研究所）53頁脚注10参照。

- 「商標」の定義に抽象的な客観的識別性を追加した場合は、その使用態様までは含まれないこととなることから、あわせて商標的使用論の手当も必要となるのではないか。

(案3)「商標」の定義に客観的識別性及び自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加

「商標」の定義に、客観的識別性及び自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加する。具体的には、例えば「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、かつ、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できる態様により使用されているもの」を「商標」の構成要素として追加する。

これにより、自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されたものが「商標」となるが、審査段階においては、出願された「標章」について、それが登録要件を満たし、商標登録を受けることができるものか否かを判断するということになる。したがって、商標登録を受けた段階では、商標登録を受けた「標章」ということになる。

また、商品等との関係において客観的に見て自他商品等識別機能を発揮し得ない「標章」は、「商標」の概念に含まれないこととなることはもちろん、そのみならず、使用態様の如何によっては「商標」の概念に含まれないことになる。

【条文イメージ】

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、・・・(略)・・・であつて、次に掲げるもののうち、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、かつ、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できる態様により使用されているものをいう。

一・二 (略)

2～6 (略)

【論点】

- 「商標」の定義に、自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加した場合、あくまで登録要件においては、出願された「標章」について、それが商標登録を受けることができるものか否かを判断するということになるため、「商標」と「標章」の使い分けについて、整理が必要となるのではないか。
- 客観的識別性があり、自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されているもののみが「商標」として定義した場合、目的規定である商標法第1条の「商標」を「標章」に改める必要があるのではないか。
- 「商標」の定義に、客観的識別性及び自他商品等識別機能を果たす使用態

様を追加し、審査段階においては、出願された「標章」について、それが登録要件を満たすか否かを判断することとした場合、定義規定は「商標」に関するものであり、登録要件は「標章」に関するものであって、両者は異なるものに関するものであることから、第3条の登録要件を維持することができるのではないか。

- 条文上の手当てによる立証責任への影響等について、実務への影響等も踏まえつつ、考え方を整理する必要があるのではないか。
- 「商標」の定義に、自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加した場合は、商標的使用論の手当は必要ないのではないか。

#### (案4)「商標」の定義に主観的識別性を追加

「商標」の定義に、自他の商品等を識別する目的で用いるという使用者の意思があること(主観的識別性)を追加する。また、商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があるかどうかについては、現行と同様に登録要件において判断することとする。

これにより、使用者が自他商品等を識別する目的で用いるものではない場合は、「商標」の概念に含まれないこととなる。

##### 【条文イメージ】

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、・・・(略)・・・であつて、次に掲げるもののうち、自己の業務に係る商品又は役務を他人の業務に係る商品又は役務と識別する目的で使用されるものをいう。

一・二 (略)

2～6 (略)

#### 【論点】

- 「商標」の定義に主観的識別性を追加すると、商標に商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があるかどうかにかかわらず、使用者に自他商品等を識別するために使用する意思さえあれば「商標」となることから、「商標」の本質的機能が自他商品等識別機能ないし出所表示機能にあることとの関係で整合性がとれないのではないか。

#### (案5) 現行どおり

商標権侵害の場面において、裁判例は、識別性を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害を構成しないとの解釈であることからすれば、「商標」の定義に識別性を追加する意味は、諸外国との整合性と商標法上の明確化のためである。



上記の（案１）ないし（案４）のいずれの対応も行わない場合、これまでどおり、識別性を有さない商標の出願は、登録要件により排除されることになる。

#### 【論点】

- 包括規定にした場合、「商標」の概念が広がることにより、企業の広告活動等を制約する懸念も示されていることから、「商標」の定義に識別性の要素を追加する必要があるのではないか。
- 商標権侵害の場面において、商標的使用論の手当が必要なのではないか。

商標的使用論の見直しによる対応

上記の（案１）（案２）（案４）及び（案５）を採用した場合であっても、あわせて商標的使用論の手当も必要となるものと考えられる。

商標的使用論の見直しは、以下のような対応が考えられる。

（案１）第２条第３項の「使用」の定義に自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加

第２条第３項の「使用」の定義に自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加する。

これにより、商標法上の全ての「使用」を、自他商品等識別機能を発揮する態様の「使用」に限定する。

#### 【条文イメージ】

（定義等）

第二条（略）

２（略）

３ この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為であつて、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できる態様によるものをいう。

～八（略）

４～６（略）

#### 【論点】

- 条文上の手当てによる立証責任への影響等について、実務への影響等も踏まえつつ、考え方を整理する必要があるのではないか。
- 不使用取消審判（第５０条）等商標法の他の規定中の「商標の使用」については、例えば、不使用取消審判の被請求人の登録商標の「使用」は商標的使用でなければならないとするのが多数の判決・通説であるが、商標の使用に限られないとする考え方もある<sup>９</sup>。仮に第２条第３項の「使用」に

<sup>９</sup> POLA事件（東京高判平成３年２月２８日・平成２（行ケ）第４８号）網野誠『不使用取消審判

自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加すると、不使用取消審判における登録商標の「使用」も商標的使用に限られることとなるため、この点について考え方を整理する必要があるのではないか。

(案2) 第25条及び第37条の「使用」に自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加

商標権者が指定商品等について登録商標の「使用」をする権利を専有する旨を定める規定(第25条)及び、他人による類似範囲の「使用」を排除する旨等を定める規定(第37条)の「使用」に、自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加する。

これにより、商標権侵害となる「使用」が、自他商品等識別機能を発揮する態様の「使用」に限定され、自他商品等識別機能を発揮する態様での「使用」でなければ商標権侵害とならないことが条文上明確になる。

【条文イメージ】

(商標権の効力)

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を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できる態様により使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標を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できる態様により使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(侵害とみなす行為)

第三十七条 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できる態様による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できる態様による使用
- 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を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できる態様により付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
- 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する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登録商標又はこれに類似する商標を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できる態様により付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
- 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する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登録商標又はこれに類似する商標を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できる態様により付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
- 五～八 (略)

と「登録商標の使用」の範囲について』(「特許争訟の諸問題」450～451頁)。

【論点】

- 条文上の手当てによる立証責任への影響等について、実務への影響も踏まえつつ、考え方を整理する必要があるのではないか。
- 不使用取消審判（第50条）等商標法の他の規定中の「商標の使用」については、例えば、不使用取消審判の被請求人の登録商標の「使用」は商標的使用でなければならないとするのが多数の判決・通説であるが、商標的使用に限られないとする考え方もある<sup>10</sup>。仮に第25条及び第37条の「使用」に自他商品等識別機能を果たす使用態様を追加すると、その結果として不使用取消審判における登録商標の「使用」は商標的使用に限れないと解釈されるおそれがあるため、この点について考え方を整理する必要があるのではないか。

（案3）第26条第1項に「自他商品等識別機能を果たさない使用態様」を商標権の効力が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定（第26条）に、「自他商品等識別機能を果たさない使用態様」を追加する。

これにより、自他商品等識別機能を果たさない態様での使用は、商標権侵害にならないことが条文上明確となる。

【条文イメージ】

（商標権の効力が及ばない範囲）

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる標章（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。

一～五 （略）

六 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できない態様により使用されている標章

2 （略）

【論点】

- 侵害訴訟において（使用の）客観的識別性が抗弁事由となると考えられるが、この点については、実務への影響等も踏まえつつ、立証責任の考え方について整理する必要があるのではないか。

（3）方向性について

新しいタイプの商標の保護の導入にあたっては、「商標」として、どのタイプを保護の対象として追加するかについて、引き続き検討する必要がある。

他方、「商標」の定義を見直すにあたっては、現実には識別性を発揮してい

<sup>10</sup> 脚注9参照。

る標章であっても、一律で「商標」の定義から除外されてしまうのは妥当でないことから、包括的な規定とすることについて検討が必要ではないか。

また、「商標」の定義について包括的な規定とするのであれば、その対象が拡がりすぎることをないように、第2条第1項の「商標」の定義に識別性を追加することについても検討すべきではないか。その場合、追加すべき識別性は、商標の本質的機能が自他商品等識別機能ないし出所表示機能であることや「抽象的な客観的識別性」と「具体的な客観的識別性」との区別が困難であること等に鑑み、客観的識別性を追加した上で、第3条の規定については、可能な限り残すこととすべきではないか<sup>11 12</sup>。

さらに、客観的識別性を追加することに加えて、商標的使用論の手当てについても検討する必要があるのではないか。

【条文イメージ】

【包括規定】

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、商品又は役務を表示するもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるもののうち、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。)

2～6 (略)

【例示列举+包括規定】

(定義等)

第二条 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その他の商品又は役務を表示するもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるもののうち、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。)

2～6 (略)

<sup>11</sup> 第3条は、審査官が商標登録出願について拒絶査定をする際の根拠条文であり、当該条項に関する審決や判決も膨大に存在している。仮に、第3条を削除した場合には、特許庁における審査・審判や裁判所における裁判の実務へ多大な影響を与えるおそれがあるとともに、ユーザー(出願人、審判請求人)にとっても多大な混乱を招くおそれがあるのではないかと懸念もあることから問題があるのではないかと考えられる。

<sup>12</sup> ワイキキ事件(最判昭和54年4月10日・昭和53年(行ツ)第129号)においては、「商標法三条一項三号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、・・・取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、・・・」と判示しているように、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旨判示している判決もあることから、その点も踏まえて、第3条の規定の趣旨を整理する必要があるのではないかと考えられる。