

新しいタイプの商標の登録要件について

平成24年5月

1. これまでの検討経緯

(1) 「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)

報告書においては、「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。」旨指摘されている¹。

具体的には、①位置や音等によって、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができる場合に、商標の登録を認めることとする、②緊急用のサイレンや国歌等の公益的な音の商標について、一私人に独占させることが適当でないため、商標の登録を認めないこととする、等である。

(2) 商標制度小委員会における議論

①第22回商標制度小委員会（平成22年7月）

上記（1）の報告書を受けて、新しいタイプの商標の登録要件等について、第22回商標制度小委員会において検討を行った。

同委員会での主な指摘は、1) 音の商標については企業の広告活動に支障を来さないという視点も重要、2) 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と、それは従来の商標法の整理とは基本的に異なるのではないか、3) 真に保護されるべき商標のみが登録されるよう、法律だけでなく基準においても適切な手当が必要、などであった。

②第25回商標制度小委員会（平成24年2月）

第25回商標制度小委員会においては、商標法の保護対象に追加する商標のタイプについて、新たな国際情勢や今後の各国の制度・運用の進展の可能性を踏まえ、香り・におい・触感・味等の商標についても、その保護の在り方について引き続き検証をしていくこととした。

また、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、

¹ 同報告書17頁。

その運用のイメージが沸くような形で詳細を検証すべきとの指摘がなされた²。

2. 現行制度の概要

(1) 識別力に係る登録要件

現行法は、自他商品又は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を登録要件として規定しており、商取引において必要な表示であって、何人もその使用を欲するものとして一私人に独占を認めるのが妥当でないもの³や、本来的に識別力を有しないと考えられる具体的な内容が商標法第3条第1項各号に列挙されている。

しかし、本来的に識別力を有しない商標でも、特定の者がその業務に係る商品又は役務について使用をした結果、その商品又は役務と密接に結びついて識別力を獲得する場合がある。そこで、かかる場合は、当該商標が自他商品又は役務の識別力を有するものとして、登録を認めている（商標法第3条第2項）。

(2) 不登録事由について

識別力を有する商標であっても、国や国際機関の尊厳維持といった公益的な見地、あるいは他人の商標との混同防止といった私益保護の立場から登録が認められない場合がある。

このため、現行法は、登録が認められない具体的な内容を商標法第4条第1項各号に列挙し、とりわけ、同条第1項第11号は先願に係る他人の登録商標と同一又は類似する出願商標は登録しない旨定めている。

加えて、商標権を付与することにより自由競争を制限するおそれがあるものについては、政策的な見地から不登録事由としている。具体的には、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必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状について、立体商標の導入時に不登録事由とした（商標法第4条第1項第18号）。

なお、登録要件・不登録事由に該当する場合には、拒絶理由（商標法第15条）、登録異議申立理由（同法第43条の2）、登録無効理由（同法第46条）をそれぞれ構成するとともに、一定の場合には除斥期間が適用される（同法第47条）。

3. 海外主要国の制度の概要（参考資料2参照）

(1) 識別力に係る登録要件

² 制度改正の検討において、法律だけでなく商標審査基準においても検討すべきとの指摘等を受け、第25回委員会において、商標審査基準ワーキンググループの設置が了承された。

³ 特許序編 工業所有権法逐条解説〔第18版〕の第3条第1項参照。また、商標法第3条第1項第3号の産地・販売地に関し、商標「ワイキキ」が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と判断する裁判例がある（「ワイキキ事件」最三小昭和54年4月10日判時927号233頁）。

米国、EU（欧洲共同体商標、英国、ドイツ、フランス）、豪州及び韓国のいずれにおいても、商標の登録には識別力が要求されており、識別力を欠く場合には、拒絶理由とされている。

また、本来的に識別力を有していない場合であっても、当該商標の使用の結果、識別力を具備するに至った場合には、登録が認められている⁴。

これらの原則は、新しいタイプの商標についても同様である。

（2）不登録事由

商標登録にあたっては、識別力を有することに加えて、自由競争を制限するような独占の排除、先行商標との混同の防止、他の権利との調整等の観点から各国において不登録事由が規定されている。これらは、新しいタイプの商標を含めた商標登録出願一般に適用されるものであるが、特に新しいタイプの商標について留意すべき点として、機能的な商標、著作権等との調整がある。

① 機能性等

米国は、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（米国連邦商標法第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⁵。

この機能性の理論は、当初、商品の機能的な形状に関する商標法と特許法とのバランスを図るため、すなわち機能的な形状の商標登録を排除するために適用されていたが、現在は、色彩、音、においといった新しいタイプの商標にも適用されている。

【米国において機能的な商標と判断された例】

- 「船外機のモーターの黒色は、様々な船の色と調和し、エンジンの見かけ上の大きさを小さくするという、競争上の優位性を有することから、機能的であるとされた事例。」
Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd., 35 F.3d 1527, 1532, 32 USPQ2d 1120, 1123 (Fed. Cir. 1994), 514 U.S. 1050 (1995)
- 「他の不快な薬のにおいを隠すために役立つという状況で、医薬品のためのオレンジ風味が機能的であるとされた事例。」 In re N.V. Organon 79 USPQ2d 1639, 1645-46 (TTAB 2006)。

⁴ 米国・EU（欧洲共同体商標）・豪州・韓国の審査実務では、単色の色彩そのものからなる商標については本来的に識別力を有することはないとしてされ、使用による識別力の証明が求められる。また、音の商標について、米国では通常の用途で音を発するような商品における音（例えば、目覚まし時計、アラーム又は信号音を出す機器、電話、及び個人用セキュリティアラーム）については、使用による識別力を獲得した場合に限り登録できるものとしている。

⁵ 米国連邦商標法第2条(e)(5)及び同法第14条(3)、米国審査マニュアル1202.02(a)(ii)及び1202.02(c)

▶ 「大音量の振動する警報装置の性能は、使用や目的のために不可欠である。なぜなら、警報として大音量を用いることは重要であり、音と交互である振動や静音は、一定の音よりも、警報として音を用いるためのより効果的な方法であるとして、機能的であるとされた事例。」

In re Vertex Grp. LLC, 89 USPQ2d 1694, 1700 (TTAB 2009)

他方、欧州においては、欧州商標指令⁶第3条(1)(e)により、(i)商品そのものの性質から生じる形状、(ii)技術的成果を得るために必要な商品の形状、(iii)商品に本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。

また、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。このように欧州においては、機能性に関しては立体形状に関してのみ適用され、新しいタイプの商標全般に適用する規定とはされていない。

豪州では、機能性に関する直接の規定はなく、実務においては、救急車やパトカーのサイレン音は機能的な音とされ、識別力がないとの理由で登録は認められていない⁷。

韓国では、商品の機能を確保するのに不可欠な色彩、色彩の組合せ、音又はにおいて構成された商標は登録されない⁸。

② 著作権等との調整

英国及びフランスは、先の著作権等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、ドイツは先の産業財産権や著作権等との抵触を無効又は取消理由として規定している⁹。

米国では、他の法律との権利の調整は、具体的に図られていない。

4. 対応の方向性

商標の識別力に係る登録要件、不登録事由の見直しについては、第25回商標制度小委員会において、現行の商標の識別力や類否等に関する考え方をベースとし、企業

⁶ DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008

⁷ 審査マニュアル Part21 6.2.1 Functional sounds

⁸ 韓国商標法第7条。なお、審査基準においては、音・におい等が機能的か否かを判断するために、次の事項が考慮される。イ 商品の特性から発生する特定の音又はにおいであるか（ビール瓶の栓を抜く音、タイヤのゴムのにおい等）、ロ 商品の仕様に必ず必要である、又はその商品に一般的に使用される音又はにおいであるか（オートバイのエンジン音、香水の香り、飲食物のにおい等）、ハ 商品の販売増加と密接な原因となる音又はにおいであるか（チャイムベルの音、芳香剤等に使用されるにおい等）（韓国商標審査基準第27条解釈参考資料8）

⁹ 欧州共同体商標規則第52条、英国商標法第5条（4）、フランス知的財産法第L 711条4、ドイツ商標法第13条。

活動への影響にも配慮しつつ更なる検討が必要とされている。

このため、輪郭のない色彩や音の商標をはじめとする新しいタイプの商標の使用実態やユーザーの懸念を含め、取引の実情や商標の使用実態を勘案し、識別力に関する登録要件を検討する必要がある。

なお、商標の識別力に係る登録要件、不登録事由の検討においては、保護対象として追加する商標のタイプ、商標定義規定の見直し（識別力を追加するか否か等）の方向性等によって影響を受けることから、これらの見直しの内容と整合性を図る必要がある。

（1）識別力に係る登録要件の法的枠組みについて

新しいタイプの商標については、例えば、携帯電話に赤色や、テニスラケットに黄色など単色の色彩については、商品の外装色を表示するものとして需要者に認識されることが一般的であり、通常、色彩それ自体が商標として出所を表示するものとは言い難いのではないか。

また、目覚まし時計のアラーム音、オートバイのエンジン音やレストランサービスにおける食材を炒める音などのような商品又は役務から通常生じる音についても、当該業界で使用することは避けようがなく、また需要者・取引者も当該音から出所を識別することは難しいといえるのではないか。

他方、このように商品又は役務の出所を識別するのが難しい色彩や音等であっても、使用の結果、何人かの業務に係る商品・役務であることを表示するものとして需要者が認識する場合があり得ることは既存のタイプの商標と同様に考えられるのではないか。

このような状況を踏まえると、新しいタイプの商標の登録要件については、基本的には、商標法第3条第1項各号に識別力のない商標を規定し、かつ、同条第2項において使用の結果識別力を獲得した商標を登録できる旨を規定する現行制度の骨格を維持する方向で対応することが適当ではないか。

また、このような方向性は、国際的な制度調和の観点からも妥当ではないか。

なお、仮に商標法第3条第1項第1号ないし第5号に該当しない商標が出願されたとしても、同条第1項第6号を適用し得ることは現行と同様に考えられるのではないか。

（2）登録要件の整備の基本的な考え方

新しいタイプの商標の登録要件については、前記のとおり、基本的には、商標法第3条第1項各号に識別力のない商標を規定し、同条第2項において使用の結果識別力を獲得した商標を登録できるよう検討すべきではないか。具体的には、次のとおり考えられるのではないか。

①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、複数の色彩を組み合せたものと、単一の色彩によるものがある。このうち、特に単一の色彩については、本来商品に備わっている色彩や商品等の美観を高めるためなどに通常使用されることから、このような色彩を指定商品・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のではないか。

また、複数の色彩を組み合せたものについては、ケースバイケースの判断になるが、例えば2色を単純に組み合せた色彩などは、識別力が否定されることが多いと考えられるのではないか。

②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は、識別力がないと考えられるのではないか。

③その他

においの商標については、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においは、識別力がないと考えられるのではないか。

上記①ないし③について、現行の商標法第3条第1項第3号の商品の品質、用途、使用の方法や役務の質等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として、現行法の適用が可能か、あるいは、適用ができない場合はその手当について検討が必要ではないか¹⁰。

また、動きの商標、ホログラムの商標、位置商標その他の商標について、識別力を有しない商標については、現行法の第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のではないか。

（3）不登録事由の整備の基本的な考え方

①商標の類否の考え方

新しいタイプの商標の類否については、既存のタイプの商標における判断手法と殊更に異なるとは考え難く、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを判断

¹⁰ なお、立体商標の導入においては、需要者が指定商品若しくはその包装又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標の登録を排除するため、商標法第3条第1項第3号に「包装の形状」が含まれるよう手当した。

基準とすべきではないか。

また、現行制度の下でもタイプが異なる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、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可能ではないか¹¹。

②公益的な音等の取扱について

緊急用のサイレン等の公益的な音や国歌といった、一私人が独占するのは適切でないものについては、現行法の規定の適用、あるいは新たな手当により、登録を排除する方策を検討する必要があるのではないか。

③機能的な商標

現行法は、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必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状については、商標権を与えるとなると、商品自体又は商品の包装自体についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許し、自由競争を制限するおそれがあり、適切ではないという政策的な見地から、不登録事由としている（第4条第1項第18号）。

識別力と機能的な商標との関係については、商標法第3条の規定にもかかわらず、同法第4条第1項第18号の規定が設けられたことからすれば、立体商標に関していえば、識別力を有するが機能的であって登録を認めてはならない商標の存在を前提としていると考えられる。

そこで、新しいタイプの商標の導入にあたり、識別力がある場合でも、その登録によって自由競争を制限する結果を招くような商標（機能的な商標）があり得るかという点が問題となり得る。

仮にそのような商標があるとした場合、その独占に適さない事由について検討を行い、その上でそのタイプの商標について不登録事由として新たに手当すべきか検討が必要ではないか¹²。

④その他

1) 著作権と抵触する商標の審査における取扱いについて

審査における著作権との抵触の有無の判断については、他人の著作物として周知・著名になっているものについて、他人の業務との出所の混同を生ずるおそれがあるよ

¹¹ 平面商標と立体商標の異なるタイプ間の商標の類否について判断したものとして、東京高判平成13年1月31日（平成12年（行ケ）234号）がある。（擬人化された蛸の立体商標と平面商標との類否に関し、立体商標の最も消費者に訴えかける側面の外観が類似すれば、平面商標との類似の判断ができる旨判示した。）

¹² 機能性と識別力の関係について、豪州では、バイクから生ずる通常のエンジン音を機能的な音とし、また特定の技術に由来する色彩、例えば太陽熱収集装置に黒色は機能的な商標とした上で、識別力がないもの（使用による識別力の適用を認めない）として登録を認めていない。

うな場合には、混同防止の観点から審査し得るのではないか。

2) パブリックドメインとなった著作物を利用する商標

著作権法と商標法の法目的の相違に鑑み、著作権法上保護が消滅した著作物について、それを商標として利用することを否定すべき理由はないのではないか。

ただし、クラシック音楽などパブリックドメインとなっている音楽については、基本的には様々な事業者が店舗等において利用している現実を踏まえれば、そうした音楽から特定の出所が認識されるとは通常考えがたいのではないか。

⑤まとめ

現行法は、公益的見地や私益保護といった政策的見地から、不登録事由を第4条に規定している。

新しいタイプの商標の導入においては、これまでの不登録事由に加え、国歌や公益的な音など一私人に独占させることが適當ではないものについては、現行法の規定の適用、あるいは新たな手当により、登録を排除する方策を検討する必要があるのではないか。

また、識別力がある場合でも、その登録によって自由競争を制限する結果を招くような商標（機能的な商標）があり得るかについて検討を行い、その上でそのタイプの商標について不登録事由として新たに手当すべきか検討が必要ではないか。

5. 関連する論点

①新しいタイプの商標の明確な特定の方策の整備

現行法では、商標として登録しようとする標章そのものを願書に記載することとなっており、商標が明確に特定されていることを要求する一般的規定はない。

しかし、新しいタイプの商標の特定は、標章そのものを記載した商標記載欄ばかりでなく、商標のタイプの記載や、商標の説明文又は音声ファイル等の提出を求めることが想定される。

このように商標登録を受けようとする商標の特定が複数の手段によることとなる結果、そこで特定しようとする商標が不明確となる場合も生じるものと考えられる。

そこで、このような不明確となる商標登録を回避し、願書において商標登録を受けようとする商標の特徴を通常理解できる程度に明確かつ十分な記載を担保するための方策を検討すべきではないか。

②登録商標の範囲

登録商標の範囲は、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（商標法第27条）。

新しいタイプの商標の特定においては、商標記載欄に記載された商標のみならず、商標のタイプの記載、商標の説明文及び音声ファイル等を求めることが想定されるところ、こうした新しいタイプの登録商標の範囲はどのように定められるべきか検討が必要ではないか。

③一商標一出願

現行法では、商標登録出願は商標ごとにしなければならない（商標法第6条）。商標が複数かどうかは「商標が取引の過程においていかに使用され、いかに判断されるかを標準として判断すべきもの」とされる¹³。

当該要件は拒絶事由ではあるが、異議又は無効事由ではないことから、第三者は当該要件違反を理由として直接争うことはできない。

新しいタイプの商標の導入に伴い、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に対応することが適切ではないか。

④公示方法等について

商標記載欄、商標の説明文及び音声ファイル等によって特定された新しいタイプの商標については、その商標の範囲を他人に対して明確に示す必要がある。

このため、商標ユーザーの監視負担を軽減するための適切な公示方法について、検討する必要があるのではないか。

¹³ 網野誠「商標 第6版」（有斐閣、平成14年）676頁