

新しいタイプの商標の登録要件（識別力等）

平成 24 年 6 月

1. 現行制度の概要

現行制度は、商標の自他商品・役務識別力（以下、「識別力」という。）の観点から商標登録の要件として商標法第 3 条第 1 項各号を、さらに、公益上の理由や私益との調整等の見地から、自由競争を不当に制限するおそれのある商標等を不登録事由として同法第 4 条第 1 項各号に規定し、その登録を原則として認めていない。

（1）識別力に関する規定**①商標法第 3 条第 1 項各号**

商標法第 3 条第 1 項各号は識別力の観点から拒絶理由を定め、同項第 1 号は普通名称、第 2 号は慣用商標、第 3 号は品質表示など、第 4 号はありふれた氏又は名称を表示する標章、第 5 号は極めて簡単かつありふれた標章、第 6 号は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商標を拒絶理由としている。

また、商標法第 3 条第 1 項第 3 号に関する裁判例においては、当該規定の趣旨は、識別力の観点のみならず、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されている¹。

②商標法第 3 条第 2 項

商標法第 3 条第 1 項第 3 号ないし第 5 号に該当する商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所を認識させるに至った場合、同法第 3 条第 2 項の規定に基づき商標登録をすることができる。

その判断にあたっては、使用に係る商標及び商品・役務の使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品・役務の販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、使用の結果、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ものと認められるかどうかによって決すべきものとされる。

¹ 「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、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であつて、取引に際し必要適切な表示としてなんび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、一般的に使用される標章であつて、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。」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）

（２）自由競争の不当な制限の排除に関する規定

①商標法第４条第１項第１８号

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、その商品又は商品の包装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を拒絶理由としている。

当該規定は、平成８年の改正法において立体商標制度を導入した際に新設されたものであり、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商標権が与えられた場合には、商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり、自由競争を不当に阻害するおそれがあることに基づくものとされている²。

そして、当該規定に該当するか否かの判断については、特に、（イ）その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か、（ロ）商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度（若しくはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か、という点を考慮するとされている³。

2. これまでの検討経緯

（１）識別力に関する規定

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（以下「新商標WG報告書」）では、「新しいタイプの商標については、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。」との方向性が示された。

同報告書を受けて、第２２回商標制度小委員会においては、以下の検討がされてきた。

１）視覚で認識できる商標

①動きの商標（第２２回商標制度小委員会検討資料の概要。以下、「２２回小委」と表示する。）

動きの商標の識別力は、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。

（ア）図形等に識別力が認められるものが動く商標

図形等に識別力が認められる商標については、商標全体として識別力を肯定することが多くなるものと考えられる。

（イ）図形等に識別力が認められないものが動く商標

² 特許庁編 『工業所有権（産業財産権法）逐条解説』

³ 商標審査基準 十五、第４条第１項第１８号（商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状）

図形等に識別力が認められないものが動く商標については、商標全体として識別力を否定することが多くなるのではないか。

②ホログラムの商標（「２２回小委」）

ホログラムの商標の識別力を判断する際は、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。ホログラムが平面上に複数の表示面を与えるために使用されているときは、識別力の判断はそれぞれの表示面に描かれた要素に着目して全体の識別力を判断することになる。

③輪郭のない色彩の商標（「２２回小委」）

輪郭のない色彩の商標の識別力は、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。

商品の色彩や役務の提供の用に供する物の色彩を表示したものと認識される輪郭のない色彩の商標は、商品又は役務の提供の用に供される物の色彩を普通に用いられる方法で表示するものであり、原則として識別力が認められないのではないか。

特に、単一の色彩については、色彩は古来存在し何人も自由に選択して使用できるものであり、その色彩自体に特異性が認められるものではないため、通常色彩の使用により出所識別機能が生じる場合はそれほど多くないと考えられるのではないか。

また、輪郭のない色彩を組み合わせる商標についても、一般に商品や広告において使用される色模様や背景色を表示したものの印象を与えるにすぎないことから、原則として識別力が認められないのではないか。

④位置商標（「２２回小委」）

位置商標の識別力の判断は、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力を判断する必要がある。

実線で描写された部分に識別力が認められる場合、位置の要素を勘案したとしても識別力が認められる場合が多くなるものと考えられるが、実線で描写された部分に識別力が認められない場合、商品の形状の一部や品質を表示したものの印象を与えるにすぎないことから、原則として識別力が認められないのではないか。

２）視覚で認識できない商標

①音の商標（「２２回小委」）

音の商標の識別力の判断は、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力を判断する必要がある。具体的には、次のとおり考えられる。

（ア）取引上普通に用いられる音

石焼き芋や夜泣きそばのチャルメラの音のように商品又は役務と関連した広告など

において取引上普通に用いられている音は、これに接する需要者・取引者はこれを商品又は役務の出所識別標識として認識するとはいえないばかりでなく、当業者であればその使用を欲するものであるから、このような音を特定の者に独占させることを公益上適当でないことから、原則として識別力が認められないのではないか。

(イ) 単音のみからなる音

一つの音階のみよりなる音については、ありふれているものでもあり、また、一般に普通に使用されるものであるから、原則として識別力が認められないのではないか。

(ウ) 歌詞

歌詞が言語として表されている楽曲については、その歌詞部分の言語的要素を勘案した上で、全体として識別力を判断すると考えられる。

(エ) 楽曲

クラシック音楽や歌謡曲と認識されるような楽曲は、それが音楽作品ではなく特定の出所を識別するものであるとの特段の事由がない限り、原則として識別力が認められないのではないか。

(2) 自由競争の不当な制限の排除に関する規定

新商標WG報告書においては、「現行では、立体商標であって商品等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、商標登録が認められない（第4条第1項第18号）。これと同様に、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。」との方向性が示されている。

同報告書を受け、第27回商標制度小委員会においては、たとえ識別力を有していたとしても、政策的な見地から、自由競争を不当に制限するおそれのある商標については、その登録を認めないとする仕組みの検討を行うべきとの指摘がなされている。

3. 検討

建築物の形状、香り・におい、触感、味等の新しいタイプの商標は、以下の（1）（2）のとおり、通常識別力を有しないと考えられるのではないか。

なお、識別力を有しないとされるものであっても、使用により識別力を獲得することとはあり得るが、これらの新しいタイプの商標を使用することが一般的である商品又は役務については、需要者がそれらのみで商品又は役務の出所を認識することができるようになるのは、極めて限定的な場合と考えられる。

加えて、これらの新しいタイプの商標を使用すること自体が指定商品又は指定役務との関係で斬新なものであったとしても、これが専ら商品等の機能又は美観（魅力）の向上の観点から選択されたものであるときには、先に出願したことのみを理由として、商標権として特定の者に半永久的にそれらを独占させることは、公益上の観点か

らも適切でないとも考えられる⁴。

他方、これらの新しいタイプの商標についても、その登録によって自由競争を不当に制限するおそれのあるものについては、新商標WG報告書で示された方向性と同様に、識別力の有無に関わらず、別途拒絶されるような手当が必要ではないか。その手当としては、例えば、現行の商標法第4条第1項第18号の規定を踏まえつつ、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を拒絶理由とすることも考えられるのではないか。

また、上記とは別に、例えば、香水や柔軟剤のような香り・においが商品そのもの又はその一部であるもののように、商品の機能又は特性自体が商品そのもの又はその一部であるようなものが商標出願された場合であれば、それは商標法第2条第1項第1号の「商品について使用をするもの」に該当しないと考えられる。そうすると、同条第1項の「商標」に該当しないと整理することもできるのではないか。これによれば、識別力の有無や競争制限的な影響を考慮せずに、「商標」に該当しないことを理由に拒絶することができるのではないか。

なお、具体的な識別力等の判断については、商標審査基準ワーキンググループにおいて検討を進めることとする。

（１）視覚で認識できる商標

①建築物の形状（店舗の外観（内装））等

商品等の立体的形状は、多くの場合、商品等の機能又は美観の向上に資することを目的として採用されるものであり、その商品等の需要者においても、商品等の機能又は美観の向上に資するものとして認識されることから、通常、商品等の出所を表したものとして認識されないと考えられる。

そのため、現行の立体商標においては、「需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識するにすぎない形状のみからなる立体商標は、識別力を有しないものとする。」⁵とされている。そして、建築物の形状のみからなる立体商標も、指定商品

⁴ 裁判例においては、「商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用することを欲するものであるから、先に商標出願したことを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、公益上の観点から適切でないからである。（ウ）さらに、需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば、商標法3条1項3号に該当するというべきである。けだし、商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美観の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有する点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである。」と判示するものがある。（ミニマグライト立体商標事件 知財高裁平成19年6月27日 平成18（行ケ）第10555号）

⁵ 商標審査便覧 41. 100. 02 「立体商標の識別力の審査に関する運用について」

又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認められるものは、原則として識別力がないとされている⁶。

ただし、使用による識別力を獲得することによって、需要者が商標としての建築物の形状等からその商品等の出所を認識できるようになった場合には、登録されることもあり得るのではないかな。

②その他の視覚で認識できる商標

上記以外の視覚で認識できる商標については、諸外国の動向や我が国における商取引の実態を踏まえつつ、出願人等から提出される資料をもとに、出願された商標の識別力の有無等について個別具体的に判断していくべきではないかな。

（２）視覚で認識できない商標

①香り・においの商標

（a）商品又は役務から自然発生的（必然的）に生ずる香り・におい

（例）商標「檜のにおい」、指定商品「檜製の風呂桶」

商標「ゴムのにおい」、指定商品「自動車のタイヤ」

ある商品等から自然に生ずる香り・においは、通常、当該商品等から自然発生的に生ずるものであって、かつ、ありふれたものでもある。そのため、このような香り・においのみによって、需要者が商品等の出所を認識することは難しいことから、このような商標は通常識別力を有しないと考えられるのではないかな。

加えて、これらは、多くの事業者が当該商品等において、その使用が避けられないことからすれば、たとえ使用による識別力を有するに至ったとしても、これらが商標権として保護された場合には、当該商品等自体を独占させることにつながりかねず、自由競争を不当に制限するおそれがあることから、その登録を排除することが適切ではないかな。

（b）商品又は役務の必須要素からなる香り・におい

（例）商標「麝香のにおい」、指定商品「香水」

商標「フローラルのにおい」、指定商品「芳香剤」

香水にとっての香り・においが商品そのものであるように、このような商品等の需要者は、商品等の必須要素である香り・においを、商品等そのもの又は商品の品質等として認識することから、通常、商品等の出所を表したものとして認識されないと考えられる。そうすると、このような商標は、通常識別力を有しないと考えられるのではないかな。

加えて、香り・においが商品等の必須要素であるものに、香り・においを商標とし

⁶ 商標審査基準 第一 八、第3条第1項第6号

て保護することは、商品等自体の独占につながるおそれもある。したがって、このような商標については、たとえ使用による識別力を有するに至ったとしても、自由競争を不当に制限するおそれがあるものとして、その登録を排除することが適切ではないか。

(c) 商品又は役務の必須要素ではないが、その市場において香り・においが通常付加されるもの

(例) 商標「ラベンダーのにおい」、指定商品「柔軟剤」

商標「ミントのにおい」、指定商品「シャンプー」

商品等に香り・においを人為的に付加するのは、多くの場合に、商品等の機能又は魅力の向上に資することを目的として採用されるものであるといえる。そして、その商品等の需要者においても、商品等の機能又は魅力の向上に資するものとして認識されることから、通常、商品等の出所を表したものとして認識されないと考えられる。さらに、当該商品等の市場において、香り・においを使用した他人の商品等が多数販売・提供されているような場合もある。

そうすると、商品等に人為的に付加された香り・においのみによって、需要者は商品等の出所を認識するということは難しいと考えられることから、このような商標は、通常識別力を有しないと考えられるのではないかな。

なお、当該商品等の市場において、多くの事業者が香り・においを使用しているような商品等であればあるほど、類似の香り・においが複数の事業者によって使用されていることが想定されるため、使用による識別力を有するに至るのは相当程度限られるのではないかな。

(d) 商品又は役務の必須要素ではなく、かつ、その市場において香り・においが通常付加されないもの

(例) 商標「ビールのにおい」、指定商品「ダーツの矢」

商標「チェリーのにおい」、指定商品「エンジンオイル」

商品等に香り・においを人為的に付加するのは、多くの場合に、商品等の機能又は魅力の向上に資することを目的として採用されるものであるといえる。そして、その商品等の需要者においても、商品等の機能又は魅力の向上に資するものとして認識されることから、通常、商品等の出所を表したものとして認識されないと考えられる。

そうすると、商品等に人為的に付加された香り・においのみによって、需要者は商品等の出所を認識するということは難しいと考えられることから、このような商標は、通常識別力を有しないと考えられるのではないかな。

ただし、使用による識別力を獲得することによって、需要者が商標としての香り・においからその商品等の出所を認識できるようになった場合には、登録されることも

あり得るのではないか。

②その他の視覚で認識できない商標（触感、味等）

音、香り・におい以外の視覚で認識することができない商標として、諸外国の事例からすると、触感や味等が想定され得る⁷。触感や味等が商標として出願された場合には、香り・においの商標での整理と同様に考えられるのではないか。

⁷ ただし、海外主要国においても触感・味の商標の登録は極めて少ない。