

新しいタイプの商標の効力の制限及びその他の論点について

平成 24 年 9 月

(論点)

- I 商標権の効力の制限
- II 他人の特許権等との関係
- III 経過措置（附則関係）
- IV その他

I 商標権の効力の制限

1. 現行制度の概要

商標権者は、登録商標と同一又は類似の商標の他人による使用を排除することが可能である（商標法第 25 条、第 37 条第 1 号）。しかしながら、商品又は役務の普通名称、産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合等、当該商標権の効力を一律に及ぼすことが適当ではない場合には、商標権の効力が及ばない旨規定し（商標法第 26 条）、第三者の自由な使用を確保している。

具体的には、以下のとおり、商標法第 3 条及び同法第 4 条に規定する一定の事由を効力制限事由とすることにより、商標権の効力と第三者の使用との調整を図っている¹。

- ①自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合（商標法第 26 条第 1 項第 1 号）²
- ②商品又は役務の普通名称、産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合、又は、慣用商標である場合³（商標法第 26 条第 1 項第 2 号ないし第 4 号）
- ③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である場合⁴（商標法第 26 条第 1 項第 5 号）

商標法

第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標（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 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
- 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、

¹ ただし、商標法第 3 条第 1 項第 5 号及び 6 号に相応する規定はない。

² 商標法第 4 条第 1 項第 8 号に相応する規定

³ 商標法第 3 条第 1 項第 1 号ないし 3 号に相応する規定

⁴ 商標法第 4 条第 1 項第 18 号に相応する規定

提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品又は商品の包装の形状であつて、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

2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

2. 問題の所在

新しいタイプの商標の保護の導入においては、タイプを限定することなくその保護制度を導入する方向で検討が行われているところ、新たに出願ができるようになる商標には、従来のタイプの商標と同様に、商品の品質等を表示するに過ぎないような識別力がない商標や、公益上の理由等から独占が適当でない商標も含まれ得る。

このような登録を受けることのできない商標について、識別力を獲得して登録された後に識別力を喪失した場合や誤って商標登録があつた場合(過誤登録の場合)でも、そのような商標権については、従来のタイプの商標と同様に、その効力が及ばないこととし、第三者の自由な使用を確保する必要があるのではないか。

3. これまでの議論について

現行法は、登録商標の効力は、商品又は役務の普通名称、産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合、又は、慣用商標等には及ばない旨規定し、第三者の自由な使用を確保している(商標法第26条)。

新しいタイプの商標の保護の導入の検討においては、上記の観点を踏まえ、商標権の効力が及ばない範囲について、第三者の自由使用との関係において、どのように手当すべきか検討が行われてきた。

(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⁵

(平成21年10月)

商標権の効力が制限される場合について、新しいタイプの商標のうち、色彩又は音を指定商品・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、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も含まれるよう規定を整備することが適切と考えられる。

4. 対応の方向性

商標権の効力が制限される場合について、新しいタイプの商標のうち、指定商品・

⁵ 同報告書25頁。

役務又はそれに類似する商品・役務の特徴等を普通に用いられる方法で表示する商標や、商品の性質から当然に含まれる構成要素のみからなる商標等については、商標権の効力が及ばないこととし、第三者の自由な使用が確保できるよう検討すべきではないか。

なお、上記商標権の効力の制限の検討においては、商標の定義規定及び商標の使用の定義規定の見直し、商標の識別力に係る登録要件及び不登録事由等の整備の方向性や商標的使用論の検討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っていく必要があるのではないかと考えられる。

II 他人の特許権等との関係

1. 現行制度の概要

現行法は、商標権者等による指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない旨を規定している（商標法第29条）。

当該規定により、ある商標を出願し、それが商標登録されたとしても、当該登録商標の使用が、その使用態様により、その商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権等又はその出願の日よりも前に生じた他人の著作権と抵触するときは、当該商標権者は、これらと抵触する部分については、当該登録商標の使用をすることができない。

2. 問題の所在

（1）商標権と著作隣接権との抵触可能性

現行商標法における「標章」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」に限定されており（商標法第2条第1項）、商標は必ず視覚に訴えるものでなければならず、かつ、静止しているものでなければならない。他方、新しいタイプの商標（特に音や動きからなる商標）については、商標として出願される音や動きが、実演されるもの、レコードになっているもの又は放送されるものである可能性がある。

そのため、このような音や動きからなる商標が登録され、それが使用される場合には、特許権等や著作権との抵触問題に加え、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者及び有線放送事業者の権利（著作隣接権）⁶との抵触問題も生ずる可能性がある（仮想事例参照）。

（仮想事例）

CDに録音された音源を、ある者が音の商標として登録した。その後、当該商標権者のホームページに、レコード製作者からの許諾を受けずに当該音の商標をアップロードし、広告として再生されるようにした（商標として使用した）場合、レコード製作者の著作隣接権との抵触が生ずる可能性がある。

他方、著作隣接権を享有するためには何らの方式をも必要としない（著作権法第89条第5項）。そのような権利である著作隣接権について、専門官庁ではない特許庁が、商標登録出願の審査において先行著作隣接権の調査等を行うことには困難を伴うことが想定される⁷。

⁶ 著作権法第四章（第89条ないし第104条）

⁷ 著作権との抵触に係る裁判例であるが、特許庁は著作権の専門官庁ではなく、先行著作物の調査等には多大な困難が伴うことから、他人の著作物の複製又は翻案に当たるかどうかの判断は、特許庁にはなじまない旨指摘しているものがある（東京高裁平成13年5月30日・平成12年（行ケ）第386号）。

商標法

第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

（２）商標法第２９条の立法当時の背景

商標権と他人の著作権との抵触関係の調整を図っている商標法第２９条は、現行商標法（昭和３４年法）において創設された。立法前に諮られた工業所有権制度改正審議会商標部会の答申では、「著作権と抵触する商標登録出願については、審査の際登録を拒絶することはしないが、この登録商標の使用については商標権者は著作権者の許諾を得なければこれを使用することができないこととする。」とされており、商標権と著作権との抵触関係が生じた場合、著作権に抵触する商標は審査の際登録を拒絶することとするか、あるいは、登録はするが商標権の効力を制限するものとするかのいずれかの考え方があり得るところ、答申は後者の考え方を採ったと説明されている^８。すなわち、商標権と他人の著作権との抵触関係については、審査を行うことはせずに、商標権の効力を制限することによって解決している。

また、当時（昭和３４年）の旧著作権法においては、演奏、歌唱及び録音物が著作権の対象とされていたため（旧著作権法第１条第１項、第２２条の７）、現行の著作権法でいう著作隣接権の一部が著作権に含まれていたと言えるが、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利を保護する著作隣接権の概念自体は導入されていなかった。

こうした経緯から、商標法第２９条の規定中「著作権」には、現行著作権法にいう「著作隣接権」を含まないと解するのが合理的であるとの指摘がされている^９。

（３）現行法での対応可能性

現行商標法第２９条には、「著作隣接権」と明示的には規定されていないものの、「著作隣接権」に対しても、同条が直接（類推）適用されるという考え方もあり得るが、上記（２）の経緯からすると、同条に規定する「著作権」の範囲に「著作隣接権」が含まれないと解される可能性も否定できない。

３．対応の方向性

音や動きからなる商標が登録され、それらが使用される場面における他人の特許権等との抵触を考えるに、現行法上も抵触することが想定されており、その抵触関係の調整が図られている特許権、実用新案権若しくは意匠権又は著作権との抵触に加え、上記のとおり著作隣接権との抵触も考えられる。そして、商標権と著作権とが抵触す

^８ 「工業所有権制度改正審議会答申説明書」１９５７年

^９ 飯田圭「音の商標の保護と著作権、実演家の権利及びレコード制作者の権利との関係」『パテント』Vol.62 No.11 2009

る場合については、登録はするがその部分について登録商標の使用を制限することとしていることに鑑み、商標登録出願前に生じた他人の著作隣接権と抵触する場合についても、その部分について登録商標の使用を制限する旨を商標法第29条に明定すべきではないか。

Ⅲ 経過措置（附則関係）

1. 主な経過措置の概要

商標の保護対象を拡大する商標法の改正時には、取引秩序の混乱の回避、あるいは制度の円滑な導入等の観点から、（１）継続的使用権、（２）出願日の特例、（３）優先・重複登録の特例等について経過措置を講じてきた。

（１）継続的使用権の概要

商標の保護対象を拡大した場合において、新たに保護対象となった他人の登録商標と抵触する商標を、制度施行前（又は制度施行後一定期間経過前）から使用している者に対して、一定の要件（不正競争の目的がないこと、継続使用していること）を満たす場合に限り、現に行っている業務・地域の範囲内¹⁰において当該商標をその商品又は役務について使用をする権利を認める特例措置で、役務商標、立体商標、小売等役務商標の導入時に講じた。

また、何れの導入時においても、商標権者に対し、継続的使用権を有する者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる権利（混同防止表示請求権）を設けている。

（２）出願日の特例の概要

商標の保護対象を拡大した場合、制度施行当初において、新たに保護対象となった商標の出願が集中することも想定される。これによって生ずる事務処理上の混乱を回避するため、新たに保護対象となった商標の出願であって、制度施行から一定期間内に¹⁰出願されたものについては、全て同日にされたものとみなす、先願主義の特例措置であり、役務商標、小売等役務商標の導入時に講じた。

（３）使用に基づく優先・重複登録の特例の概要

商標の保護対象を拡大した場合において、上記（２）の出願日の特例期間内に、新たに保護対象となった商標と同一又は類似の商標の出願が複数あった場合には、商標の使用により評価・信用が蓄積されたものを優先的に保護するべく、使用に基づく特例の適用の主張を伴う出願が優先して商標登録を受け得るものとし、また、使用に基づく特例出願が複数あるときは、原則としてその全てが重複して商標登録を受けられることを認める特例措置で、役務商標、小売等役務商標の導入時に講じた。

¹⁰ なお、立体商標、小売等役務商標導入時においては、さらに、継続的使用権を有する者であって、施行時に当該商標が需要者の間に広く認識されているときは、現に行っている業務・地域の範囲に関わらず、その商品又は役務についてその商標を使用する権利を有するとした。

※過去の主な経過措置一覧

	役務商標 (平成 3 年改正)	立体商標 (平成 8 年改正)	小売等役務商標 (平成 18 年改正)
(1) 継続的使用権	○	○	○
(2) 出願日の特例	○	×	○
(3) 優先・重複登録の特例	○	×	○

2. これまでの検討経緯

(1) 新商標ワーキンググループでの検討¹¹

新しいタイプの商標が登録された場合、制度改正前から同一又は類似の商標を使用している第三者が、制度改正後も使用を継続することで他人の商標権を侵害してしまうおそれが生じる。このような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。

また、新しいタイプの商標を追加する場合、出願が制度改正当初に集中すると事務処理の混乱を招くおそれがあること、既使用のものが未使用のものに劣後する事態を回避し既使用商標の信用を保護する要請があること、審査において既存のタイプの商標との類否判断等をする必要があること、重複登録状態の解消が進みにくくなるおそれもあること等を踏まえ、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。

3. 対応の方向性

新しいタイプの商標の保護の導入にあたっては、取引秩序の混乱の回避、新しい制度の円滑な導入等がなされるよう配慮しなければならない。したがって、これらの観点から、必要な経過措置について検討を行う必要がある。

(1) 継続的使用権

制度改正により新しいタイプの商標の保護が導入され、これらの商標が出願され、登録されると、原則として、商標権者以外の者はその商標の使用ができなくなる。

実際の商取引においては、既に当該商標権者以外の第三者により新しいタイプの商標の使用がなされていることもあり、登録制度をそのまま施行した場合には、制度改正前からその商標を使用していた第三者であっても、原則として、その商標の使用ができなくなる。それでは、商標に化体している事業者（第三者）の評価・信用及びそれを信頼している需要者の保護を損なうおそれがある。

そこで、このような既存の商標に化体している評価・信用を保護し、取引秩序を維持するため、制度改正前から新しいタイプの商標を使用している者については、一定

¹¹ 新しいタイプの商標に関するワーキンググループ報告書（平成 21 年 10 月） 26 頁

の要件の下で、継続的使用権を認めるような経過措置を検討すべきではないか。

なお、継続的使用権を認めることとした場合、商標権者は商標権の行使が制限されることとなるため、それに代わる措置として、混同防止表示請求権を設けることについても検討が必要ではないか。

（２）出願日の特例、使用に基づく優先・重複登録の特例

新しいタイプの商標の出願が、制度改正当初に多数集中するような場合には、その事務処理上の混乱を招くおそれがあることから、このような場合には、出願日の特例を設けることを検討する意義があるといえる。

役務商標の導入（平成３年改正）、小売等役務商標の保護の導入（平成１８年改正）の場合には、既に商標として広くこれらが使用されており、それらの多数の出願が集中することが想定されたことから、出願日の特例及び使用に基づく優先・重複登録の特例の経過措置を設けていた¹²。

新しいタイプの商標については、諸外国の出願状況等を鑑みれば、現状では制度施行当初に事務処理上の混乱を招くおそれがある程の出願が集中するとは想定しがたいところである。

また、新たな制度の施行時までには、新しいタイプの商標の保護対象、出願方法、登録要件、既存の登録商標との類否判断及び前記（１）に記載した継続的使用権などの内容の周知徹底を図ることにより、本来不要な防衛的・追加的出願を防ぐなど、出願人側に特別な負担が集中的に生じないような配慮をすることも可能である。

さらに、新しいタイプの商標を既に使用している者よりも先に、第三者が当該商標と同一又は類似の商標を出願したとしても、当該使用商標が既に一定の周知性を有しているような場合であれば、商標法第４条第１項第１０号又は同第１５号等の規定により、第三者の出願は拒絶されることとなる。

以上からすれば、出願日の特例等の経過措置については、想定される出願件数のみならず、先願主義を採用する現行商標制度上極めて例外的なものであること、これにより通常の商標出願を含めた審査全体が遅延するおそれがあること、重複登録を認めた場合には同一又は類似の商標に複数の権利が半永久的に並存しうることによる影響等を十分に勘案した上で対応すべきではないか。

¹² 役務商標の出願日の特例期間においては、６ヶ月で約１４万件の出願がなされ、小売等役務の同特例期間においては、３ヶ月で約１万７千件の出願がなされた。なお、立体商標の保護の導入時には、出願日の特例期間は手当されていないが、施行から６ヶ月で約１３００件の出願がなされている。

IV その他

1. 概 要

新しいタイプの商標を保護対象に追加する場合、以下の項目についても、見直し等の検討が必要ではないか。

2. 検討項目

(1) 「商標の詳細な説明」の記載の関連項目

新しいタイプの商標の保護制度導入に伴い、「商標の詳細な説明」の記載、あるいは音声ファイルの内容が、登録商標の権利範囲に影響すると整理する場合、これらの要旨を変更するような補正がなされたときの手当について検討が必要ではないか。

(関連条文 商標法 16 条の 2 第 1 項、同第 9 条の 4)。

(2) 登録商標の表示について

新しいタイプの商標の保護制度導入に伴い、商標登録表示に関する現行の訓示規定については、視覚で認識できない商標についての商標登録表示をすることが商標権者に過度の負担を強いることのないように検討する必要があるのではないか。(関連条文 商標法 73 条)。

また、虚偽表示の禁止規定について、商標制度への信頼を守る等の観点から、視覚で認識できない商標についての虚偽表示を禁止するような手当の必要性について検討すべきではないか。(関連条文 商標法 74 条)。

(3) 防護標章に係る「商標に関する規定の準用」項目

新しいタイプの商標に関する防護標章の出願手続、登録防護標章の権利範囲は、商標に関する規定が準用されているところ、「商標の詳細な説明」の記載を求める等の準用規定の整備の検討が必要ではないか。(関連条文 商標法 68 条)。

(4) 色彩の特例について

商標の使用において、一般には多少の色彩の相違は同一のものとして扱われていることから、現行第 70 条は、登録商標に類似する商標であることを前提に、色彩を除く要素が同一である商標は登録商標と同一とみなしている。

新しいタイプの商標には、輪郭のない色彩のみからなる商標も含まれるところ、当該商標に色彩の特例を適用することの適否について検討が必要ではないか。(関連条文 商標法 70 条)

(5) マドリッド協定議定書の特例等

新しいタイプの商標の保護制度導入に伴い、マドリッド協定議定書を利用した国際出願等の出願手続、審査、登録等について、国内の出願手続、審査、登録等の整備に併せて、適切な対応の検討が必要ではないか。(関連条文 商標法 68 条の 2 他)