

## 位置商標に関する審査基準について（案）

平成26年9月

## 1. 定義について

位置商標の保護については改正商標法において明文化されていないが、改正商標法第5条第2項第5号に規定する「経済産業省令で定める商標」として今後整備される方向である。

また、位置商標の構成要素としては、「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からなる商標」であって、その商標を商品又は役務の提供の用に供する物等に付する位置によって特定されるものである<sup>1</sup>。

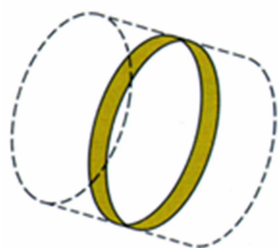
## 2. 出願方法について

位置商標の出願においては、願書の記載として、商標のタイプの記載、商標登録を受けようとする商標、商標の詳細な説明の提出が想定される<sup>1</sup>。

## (1) 「商標登録を受けようとする商標」の記載方法

位置商標は、商標登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により商標登録を受けようとする部分及びそれを付する位置が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によることが想定される<sup>1</sup>。

## &lt;海外の登録例&gt;



欧州共同体商標（C T M）  
商標番号：1180231  
指定商品「ライフル銃望遠照準器」

## (2) 「商標の詳細な説明」の記載

商標の詳細な説明は、願書に記載した商標登録を受けようとする商標を特定するため、次のような記載を求めてはどうか。

すなわち、商品全体における位置の部位の名称、形状、特徴等についての具

<sup>1</sup> 今後定められる商標法施行規則において規定される予定である。

体的かつ明確な説明を求めているかどうか。

### < 海外の登録例（上記 1180231 号） >

この標章は、図面の中で示されるような円筒状のアイテムに施された金の輪からなる。(仮訳)

#### (参考) 主要国・地域における審査基準等

- 米国においては、商標登録を受けようとする商標には、商品（破線）と商品に付された商標（実線）を記載し、商標の説明文で特定。
- 欧州（欧州共同体商標）においては、商標と商標を付した商品を商標登録を受けようとする商標として記載。商標の説明文は、任意記載。
- 豪州においては、商標登録を受けようとする商標と商標の説明文で特定。
- 台湾においては、商標登録を受けようとする商標と商標の説明が必要。商標登録を受けようとする商標では破線を用いて商標を使用する商品又は役務での位置を表示し、また、商標の説明では商標及びその使用方法、位置などを詳しく説明しなければならない。

## 3. 識別力について

### (1) 基本的な考え方

位置商標の識別力には、文字や図形等の標章とそれが付された位置とを、商標登録を受けようとする商標及び商標の詳細な説明から特定し、商標全体として判断する必要があるのではないか。

商標登録を受けようとする商標に実線で描かれた部分に識別力が認められる場合、その位置に関わらず識別力が認められる場合が多くなるものと考えられるのではないか。

他方、実線で描かれた部分に識別力が認められない場合、その位置によって識別力が生じることは通常考えにくいいため、原則として、識別力があると認めることはできない。したがってこのような場合には、原則として識別力が認められず、使用により識別力を獲得することによって、需要者が商品又は役務の出所を認識することができるようになったものについてのみ、その登録を認めるよう審査基準を整備すべきではないか。

#### (参考) 主要国・地域における審査基準等

- ドイツにおいては、商標自体に識別力がある場合は登録が認められる。逆に「！」等のありふれた商標を「位置づけ」しても識別力は認められにくい<sup>2</sup>。
- 台湾においては、「位置の商標」は、特定の位置に配置されている商標が需要者に出所を表示するものとして認識されている場合は、識別力を具えているとされる。(審査基準 8)

<sup>2</sup> 平成 24 年度 「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」

**(2) 使用による識別力を認めるための証拠方法等****(ア) 提出資料について**

伝統的商標の場合と証拠方法（提出資料）については異なるところはないと考えられるため、現行の商標審査基準 第2 第3条第2項（使用による識別性）3.（2）と同様となるのではないかと。

**(イ) 提出資料に表された商標（使用商標）と出願商標との同一性の判断について****(a) 提出資料が「文字や図形等を含む標章」の場合**

位置商標の使用例（以下「使用商標」という。）は、その性質上、商標登録を受けようとする商標及び商標の詳細な説明から特定される位置商標（以下「出願商標」という。）以外の文字・図形等が表されている標章がほとんどであると考えられるが、その場合の使用商標と出願商標の同一性の判断は、使用商標に文字・図形等が付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく、使用商標と出願商標が同一であり、かつ、使用商標が、その標章以外の文字・図形等が付されていたとしてもなお、その商標がその位置とあいまって需要者の目につきやすく、強い印象を与えるものであり、位置商標部分が独立して自他商品役務の識別標識として認識され得ると認められる場合には、例外的に使用商標と出願商標は同一と認めるのが適当ではないかと。

**(b) 商標の同一性が認められない場合**

以下のような場合には、提出資料中の使用商標と出願商標が同一であるとは認められないのではないかと。

- ・使用商標と出願商標の実線で描かれた標章が異なる場合。
- ・使用商標と出願商標の実線で描かれた標章の位置が異なる場合。

**4. 不登録事由（商標の類否）について**

位置商標についての類否判断については、次のように考えられるのではないかと。

伝統的商標の類否については、商標の外観、称呼、観念によって需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察することとされているが、位置商標の類否判断についても、この考え方を踏まえつつ、標章に加えて位置の要素を考慮した上で、類否判断を行うのが適切ではないかと。

また、現行においても、立体商標と平面商標（たとえば、文字商標）のようにタイプが異なる商標同士の類否判断は行われていることから、位置商標についても、性質上可能なものについては、タイプ横断的に類否判断を行うべきで

はないか。

(1) 位置商標間の類否

① 標章自体に識別力が認められない場合

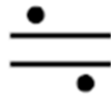
標章が同一又は類似、かつ、位置が同一又は類似する場合は、類似することが多いと考えられる。

(例)



(位置商標)

商品「スニーカー」



(位置商標)

商品「長靴」

② 標章自体に識別力が認められる場合

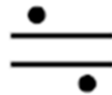
標章が同一又は類似であって、位置が同一又は類似でない場合でも、類似することが多いと考えられる。

(例)



(位置商標)

商品「スニーカー」



(位置商標)

商品「スニーカー」

(2) 異なるタイプの商標間の類否

① 標章自体に識別力が認められる場合、当該商標からなる図形商標又は立体商標とは、類似することが多いと考えられる。

(例 i)



(位置商標)

商品「スニーカー」



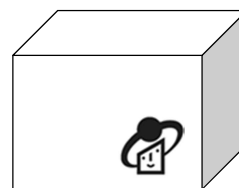
(図形商標)

商品「スニーカー」

(例 ii)



(位置商標)



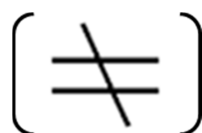
(立体商標)

②標章自体に識別力が認められない場合、当該標章を要部として抽出することは適切ではないから、当該商標からなる図形商標とは、原則、類否判断は行わないと考えられる。

(例)



(位置商標)



類否判断は行わない



(先願未登録図形商標)

#### (参考) 主要国・地域における審査基準等

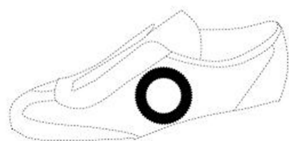
- 米国においては、他人の商標との抵触については、通常商標と同様に、混同を生ずるおそれ (likelihood of confusion) の有無によって判断。この判断については、以下の点が考慮される。<sup>3</sup>
  1. 標章の全体の外観、称呼、観念、商業的印象の類否
  2. 商品・サービスの関連性
  3. 商取引経路の類否
  4. 対象となる取引者の状況
  5. 類似する商品に類似する標章の使用する数や特徴
  6. 出願人と先行商標権者との有効な合意
- 欧州においては、先行商標との類否判断は、異議申立がなされた場合に判断される。
- 台湾においては、新しいタイプの商標と通常商標とにおいて、類否性の決定に差異は生じない<sup>4</sup>。

<sup>3</sup> Trademark Manual of Examination Procedure(TMEP) 1207.01 Likelihood of Confusion

<sup>4</sup> 平成 24 年度 「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」

## ＜参考：主要国・地域の登録例＞

## (例 1)



国又は地域（機関）：OHIM（CTM）

商標番号：3889615

指定商品 第 25 類 Footwear（仮訳：履物）

詳細な説明： The trademark consists of a circular band in the shape of a ring on a shoe; it is on the side of the shoe, between the shoe laces and the sole.

（仮訳：商標は、靴にリング状の円形のバンドからなる。それは、靴ひもと靴底の間にある。）

## (例 2)



国又は地域（機関）：米国

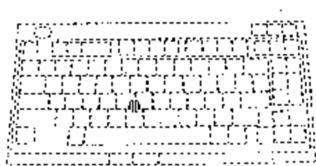
登録番号：2851315

指定商品・役務 第 25 類 FOOTWEAR（仮訳：履物）

詳細な説明： Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of a red stripe placed longitudinally along the middle of the heel of an item of footwear, partly covering the rear of the sole and partly the rear of the item of footwear. Any molding seen on the sole or on the rear part of the item of footwear and/or production characteristic are not part of the mark. The mark is lined for the color red.

（仮訳：色彩は標章の特徴として主張しない。履物の底部後方の一部分と履物の後方の一部分に沿って垂直に配置された赤いしま。履物の底部や後方に描かれたどのような造形や商品特性も商標の一部ではない。標章は赤色のラインである。）

## (例 3)



国又は地域（機関）：米国

登録番号：2363544

指定商品・役務 第 9 類 CURSOR CONTROL DEVICE SOLD AS A COMPONENT PART OF A COMPUTER KEYBOARD.（仮訳：コンピュータ

のキーボードの構成部品として販売されるカーソル操作器）

詳細な説明： The mark consists of the color red used on the cursor control device component of the goods. The matter shown in the drawing in broken lines serves only to show positioning of the mark and no claim is made to it. The mark is lined for the color red.

（仮訳：商標は、カーソルの操作器に使用される赤色で、破線で表されたキーボードは、商標の位置を示すためのものであり、商標として主張されるものではない。）

## ○商標登録出願（改正法）

(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる

2 (略)

(商標登録出願)

第五条 (略)

2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない

一～四 (略)

五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3 (略)

4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

(拒絶の査定)

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一・二 (略)

三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき

## ○識別力（改正法）

(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一 その商品又は役務の普通名称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

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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

四 ありふれた氏又は名称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

### 資料 3

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、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ない商標

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果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については、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。