

## 出願書類等における商標の明確な記載方法

平成 24 年 6 月

### 1. 現行制度の概要

現行制度は、出願に必要な願書への記載事項や添付書面を定め、願書には商標登録を受けようとする商標を記載しなければならないとし、かつ、立体商標の出願については、商標登録を受けようとする商標が立体商標である旨を願書に記載しなければならないと定めている<sup>1</sup>。

商標登録を受けようとする商標は、願書中の商標記載欄に記載されるものであり、立体商標の場合には複数の方向から表示した図を複数記載することができる。

さらに、願書に記載した商標に基づき、登録商標の範囲が定められる<sup>2</sup>。

### 2. これまでの検討経緯

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、タイプ毎に出願時における商標の権利範囲の特定方法等について一定の方向性が示された。

同報告書を受けて、第 24 回商標制度小委員会においては、以下のとおり、視覚で認識できる商標（「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」）及び視覚で認識できない商標（「音」）の願書の記載方法等について、資料に基づき検討が行われた。

#### 1) 視覚で認識できる商標

①動きの商標（第 24 回商標制度小委員会検討資料の概要。以下、「24 回小委」と表示する。）

動きの商標は、動きの特徴を把握するに十分な連続した図面により表現し、さらに、当該連続図が動きを表現している旨のタイプの記載、商標の説明文を求めるなどの、商標の内容をより具体的かつ明確にするための方策を検討すべきではないか。

#### ②ホログラムの商標（「24 回小委」）

ホログラムの商標は、見る角度によって変化して見える図形等を複数の図面により表現し、さらに、当該図面がホログラムを表現している旨のタイプの記載、商標の説明文（そのホログラム効果の種類（立体的描写となる効果、光により反射する装飾効果、角度により画像面が変化する効果など）、ホログラムが施された場所などを記述す

<sup>1</sup> 商標法第 5 条

<sup>2</sup> 商標法第 27 条

る)を求めるなどの、商標の内容をより具体的かつ明確にするための方策を検討すべきではないか。

### ③輪郭のない色彩の商標(「24回小委」)

輪郭のない色彩の商標は、色彩の見本を商標記載欄に表現し、さらに、商標記載欄の商標は輪郭のない色彩を表現している旨のタイプの記載、商標の説明文(商標記載欄で使用した線は商標の一部ではないこと、その色彩名、商標としての使用態様及び組合せ方などを記述する)を求めるなどの、商標の内容をより具体的かつ明確にするための方策を検討すべきではないか。

### ④位置商標(「24回小委」)

位置商標は、実線及び破線を用いて標章の付される位置を特定した図面、さらに、当該図面は位置商標を表現している旨のタイプの記載、商標の説明文によるなどの、商標記載欄の位置商標の内容をより具体的かつ明確にするための方策を検討すべきではないか。

## 2) 視覚で認識できない商標

### ①音の商標(「24回小委」)

音の商標は、楽譜又は文章による音の記述を商標記載欄に記載することで商標を特定できるのではないか。ただし、視覚的な表現たる商標記載欄のみでは、メロディや歌詞などを表現することはできても、聴覚から認識される音色などの他の要素を過不足なく表現することは困難な場合もあると考えられるため、商標記載欄の商標は音の商標を表現していることをタイプの記載で明らかにし、併せて一般的に使用されている規格を前提に音声ファイルの提出のように、商標の内容をより具体的かつ明確にするための方策を検討すべきではないか。

なお、具体的な音の記述については、例えば、曲のタイトルや「犬の鳴き声」のような抽象的で漠然としたものではなく、特定の音を想起できる程度に具体的に記述する必要があるのではないか。

## 3. 検討

### (1) 願書の記載方法等について

商標制度小委員会において審議を行ってきた5タイプの商標(「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」及び「音」)以外の新しいタイプの商標の願書の記載方法等については、これまでの審議との整合性等も踏まえ、以下のとおり考えられるのではないか。

なお、これらは、審査の運用に係わるものであることから、具体的な審査実務につ

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

いわゆる「トレードドレス」については、そもそも、国際的にその定義が確立していないのが実態であり、そこで保護される対象も一義的に定まっているとはいえない。しかしながら、海外主要国においてトレードドレスとして登録されている例をみると、その内容としては、(a)商品の立体形状、(b)商品の包装容器等が含まれ、また、(c)建築物の形状（店舗の外観（内装））や(d)建築物の特定の位置に付される色彩等が含まれ得ると考えられる。

この観点からいえば、我が国において、(a)商品の形状、(b)包装容器等は既に立体商標として保護の対象となっている。

また、(c)建築物の形状についても、その立体形状それ自体が独立して出所を認識させるものであれば、立体商標としての保護の対象となり得るものである。

加えて、今後、「輪郭のない色彩」や「位置」の商標が導入された場合は、(d)建築物の特定の位置に付される色彩等についても、これらの商標として保護の対象となり得ると考えられる。

従って、建築物の形状については、これまでと同様に立体商標の願書の記載方法で足り、また、建築物の特定の位置に付される色彩等については、その内容により、輪郭のない色彩の商標又は位置の商標の願書の記載方法により対応が可能となるのではないか。

### 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の商取引の実態を踏まえつつ、商標を明確に把握する観点から、願書の商標記載欄や商標の説明文を明確に記載させる等により対応が可能となるのではないか。

## 2) 視覚で認識できない商標

### ①香り・においの商標

香り・においの商標は、視認できるものではないため、願書の商標記載欄に商標そのものを記載することはできないが、願書中の商標記載欄又は商標の説明文で、指定商品又は指定役務との関係において、商標の内容を取引者・需要者が明確に認識することができるような記載を求める必要があるのではないか。

それにあたっては、その記載内容がどの程度のものであれば、指定商品又は指定役務との関係において、十分に明確であると考えられるのか、海外主要国の事例も参考にしながら、整理する必要があるのではないか。

なお、審査実務の便宜に資するために、香り・においの標本も併せて提出を求めることが可能となるような仕組みについて検討が必要ではないか。

▶米国の登録例（登録番号:2463044）

説明文：The mark consists of a cherry scent.

（仮訳：チェリーのにおいからなる商標）

指定商品：自動車用合成潤滑油

▶OHIMの登録例（登録番号:428870 現在は権利消滅）

説明文：The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product.

（仮訳：刈ったばかりの草の匂いからなる商標）

指定商品：テニスボール

▶豪州の登録例（登録番号:1241420）

説明文：The mark consists of a Eucalyptus Radiata scent for the goods.

（仮訳：ユーカリ・ラジアータのにおいからなる商標）

指定商品：ゴルフティー

▶韓国の匂いの商標の視覚的表現の例（審査基準）

「この匂いの商標は、添付されたサンプルのとおり、刈りたての草の匂いにより構成されるが、ここでいう草は、ゴルフ場で主に使用されるクリーピングベントグラス芝をいい、刈りたての草の匂いとは、芝を芝刈り機又は鎌で刈ってすぐに発生する匂いであって、刈ってから1時間経っていない匂いをいう。」

## 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できない商標（触感、味等）については、香り・においの商標と同様に、願書中の商標記載欄又は商標の説明文で、指定商品又は役務との関係において、商標の内容を取引者・需要者が明確に認識することができるような記載を求める必要があるのではないか。

なお、審査実務の便宜に資するために、触感、味等の標本も併せて提出を求めることが可能となるような仕組みについて検討が必要ではないか。

## （2）商標の明確な記載の担保について

新しいタイプの商標の出願においては、願書の商標記載欄に商標を記載するのみならず、商標のタイプや商標の説明文の記載あるいは音声ファイルの提出等が想定されている。この場合、商標登録を受けようとする商標について、商標の説明が不十分な

場合や、商標記載欄に記載された商標と音声ファイルの内容とが整合しない場合など、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、このような不明確な状態での商標登録を回避すべく、願書に記載される商標の内容が、その指定商品又は指定役務に係る取引者・需要者において、通常理解できる程度に明確かつ十分に記載されることを担保するための方策を検討すべきではないか。

#### ▶韓国商標法

○商標法第9条（商標登録出願）第3項で、商標登録を受けようとする商標が「視覚で認識することができない商標」の場合には、その旨と説明及び当該標章を記号・文字・図形その他視覚的な方法で写実的に表現し（以下「視覚的表現」とする）それぞれ出願書に書かなければならないとし、これを出願日認定要件とし、この記述がなく所定の期間内に補完がなされない場合は、特許庁長は、不適合な出願としてこれを返還することができる（第9条の2第5項）としている。

○商標法第23条（商標登録拒絶決定及び拒絶理由の通知）第1項では、審査官が商標登録拒絶決定をする場合の一つとして、商標登録出願が法第2条第1項の定義に合致しない場合を規定している。そして、商標審査基準第32条の2（音・匂い等の視覚的表現）によれば、審査官は、音・匂い等が視覚的な方法で写実的に表現されていない場合には、法第2条第1項第1号ハ目による商標の定義に合致しないことを理由に意見提出通知（拒絶理由通知）をしなければならない。また、同基準によれば、写実的に表現されているか否かは、音・匂い等の視覚的表現が詳細かつ具体的に記述され、視覚的表現のみを見て音・匂い等を認識し得るか否か、又は同一に再現し得るか否かを考慮して判断する。

## 4. 関連する論点

### (1) 出願日の認定

現行法では、願書に商標登録を受けようとする商標の記載があれば、商標登録出願日の認定（商標に関連する部分）をしなければならない<sup>3</sup>。

一方、マドリッド協定議定書における商標の出願においては、商標記載欄に相当する箇所に記載された商標により国際登録日（出願日に相当）を認定しなければならず<sup>4</sup>、米国及び欧州においても、原則として商標記載欄等に記載された商標に基づき出願日を認定している<sup>5</sup>。

国際的な枠組及び諸外国の制度との整合等を考えるならば、願書の商標登録を受けようとする商標の記載の有無により、出願日を認定することが適切ではないか。

---

<sup>3</sup> 商標法第5条の2。本条は、平成8年の一部改正において新たに設けられたものであり、商標法条約第5条に対応して商標登録出願日の認定等について規定したもの。

<sup>4</sup> 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則 第15規則(1)

<sup>5</sup> 米国連邦規則 37C.F.R. § 2.21(a)及び共同体商標に関する理事会規則 Council regulation (EC)No. 40/94 第26条、第27条