

産業構造審議会知的財産政策部会
商標制度小委員会報告書

新しいタイプの商標の保護等のための
商標制度の在り方について
(案)

平成25年2月

商標制度小委員会の開催経緯

<産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会>

第19回小委員会 平成20年6月10日（火）

- 議事：・海外における地名等の商標出願・登録問題について
- ・商標制度の見直しに係る検討課題について
 - ・「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」（仮称）の設置について
 - ・商標の審査基準の策定方法について
 - ・早期審査・早期審理の運用の見直しについて

第20回小委員会 平成21年10月5日（月）

- 議事：・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について
- ・歴史上の人物名からなる商標登録出願の取扱いについて
 - ・「類似商品・役務審査基準」の見直しについて
 - ・審査基準等の視覚化・構造化の推進(ハイパーテキスト化)について〔報告〕
 - ・早期審査・早期審理の運用の見直しについて〔報告〕
 - ・今後の検討課題について

第21回小委員会 平成22年3月24日（水）

- 議事：・「商標」の定義への識別性の追加等について
- ・商標法第4条第1項第13号の見直しについて
 - ・改正後の「類似商品・役務審査基準」の導入方法について

第22回小委員会 平成22年7月2日（金）

- 議事：・我が国における著名商標の保護の在り方について
- ・新しいタイプの商標について（登録要件について）

第23回小委員会 平成22年12月13日（月）

- 議事：・特許法改正検討項目の商標法への波及について
- ・商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて
 - ・登録異議申立制度の見直しについて

第24回小委員会 平成23年2月2日（水）

- 議事：・特許法改正検討項目の商標法への波及について
- ・商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて
 - ・新しいタイプの商標の特定方法及び出願日認定について

第25回小委員会 平成24年2月20日（月）

- 議事：・新しいタイプの商標の保護の在り方に関するこれまでの議論と今後の方向性について
- ・国内外の周知な地名の不登録事由への追加について
 - ・平成23年特許法等一部改正に伴う商標審査基準等の改正について
 - ・商標審査基準ワーキング・グループの設立について

第26回小委員会 平成24年4月27日（金）

議事：・新しいタイプの商標に関する海外主要国における実態について

第27回小委員会 平成24年5月28日（月）

議事：・新しいタイプの商標の保護の導入に伴う「商標」の定義の見直し等について
・新しいタイプの商標の登録要件について

第28回小委員会 平成24年6月18日（月）

議事：・商標法の保護対象に追加する商標のタイプについて
(1) 出願書類等における商標の明確な記載方法
(2) 登録された商標の範囲及びその適切な公示方法
(3) 新しいタイプの商標の登録要件（識別力等）
(4) 先行商標との類否判断について

第29回小委員会 平成24年9月25日（火）

議事：・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
・登録後に識別力を喪失した商標の取消制度の創設について
・パリ条約第6条の3への対応の在り方について
・商標法における地域ブランドの保護の在り方について

第30回小委員会 平成24年11月12日（月）

議事：・報告書案

第31回小委員会 平成25年2月8日（金）

議事：・報告書案

<商標制度小委員会新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ>

第1回WG 平成20年7月28日（月）

議事：・新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループの設置について
・新しいタイプの商標に関する現状と論点について

第2回WG 平成20年9月29日（月）

議事：・新しいタイプの商標の審査における商標の特定についての考え方の一例
・新しいタイプの商標の審査における識別性及び類否判断の考え方の一例

第3回WG 平成20年10月29日（水）

議事：・法制上の論点と考え方について

第4回WG 平成20年11月28日（金）

議事：・論点整理について

第5回WG 平成21年1月9日（金）

議事：・報告書（案）について

<商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ>

第1回WG 平成24年5月25日（金）

- 議事：・商標審査基準ワーキンググループの設置について
- ・国内外の周知な地名からなる商標登録出願の取扱いについて
 - ・新しいタイプの商標の海外主要国における実態について

第2回WG 平成24年9月27日（木）

- 議事：・国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱いについて
- ・商標制度小委員会での「新しいタイプの商標」の検討状況の中間報告について

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会名簿

委員長	遠藤 明	日本化粧品工業連合会 商標委員会委員長 花王株式会社 ブランド法務部長
	岡本 岳	知的財産高等裁判所 判事
	神林 恵美子	日本弁理士会副会長
	小塚 莊一郎	学習院大学法学部教授
	高崎 敦	一般社団法人電子情報技術産業協会 商標専門委員会委員長 パイオニア株式会社 法務・知的財産部 管理グループ長
	竹田 稔	竹田・長谷川法律事務所 弁護士
	田村 善之	北海道大学大学院法学研究科教授
	土肥 一史	日本大学法学部知的財産専門職大学院教授・一橋大学名誉教授
	松尾 和子	中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士
	宮城 勉	日本商工会議所 常務理事
	柳生 一史	日本知的財産協会 常務理事 味の素株式会社 理事 知的財産部長
	山本 敬一	一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター 商標委員会 委員長 サントリー食品インターナショナル株式会社 管理本部知的財産部

(敬称略，五十音順)

目次

はじめに	1
I. 新しいタイプの商標の保護の導入	
1. 現行制度の概要	2
2. 問題の所在	3
3. 対応の方向性	4
II. 商標制度における地域ブランド保護の拡充	
1. 現行制度の概要	12
2. 問題の所在	12
3. 対応の方向性	13
III. その他	
1. パリ条約第6条の3への対応の在り方	15
2. 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度	16
3. 我が国における著名商標の保護の在り方	18
4. 登録異議申立制度の見直し	18
5. 国内外の周知な地名の不登録事由への追加	19
IV. 参考（これまでの制度改正等）	
1. 制度改正による対応	20
2. 基準改正・運用変更等による対応	21

はじめに

企業等は、自らの商品又はサービスを他者の商品又はサービスと差別化するため、「商標」を活用したブランド戦略を推進しているところ、近年のデジタル技術の急速な進歩や経済のボーダーレス化に伴う国境を越えた多様な経済活動が進展する中、これに適応した商品やサービスを開発し、販売・提供するのはもちろんのこと、その商品やサービスのブランド化を含む販売・提供戦略についても、より効果的な手法を採用することが求められている。

そして、ブランド戦略に活用される「商標」は、文字や図形といった伝統的な商標のみならず、「動き」、「輪郭のない色彩」、「音」等も「新たな商標」として活用されている。そこで、「動き」、「輪郭のない色彩」、「音」等においても、その企業のブランドを表すものとして使用され、そのように機能していることに鑑み、これらを「商標権」として適切に保護することで、企業の多様なブランド戦略を支援していく必要がある。

また、我が国の各地域においては、その地域の特産品等を「地域ブランド」としてブランド化する取組がある。近年では、ご当地グルメなど伝統的に地域ブランドと認識されていなかったものが、「新たな地域ブランド」として注目され、その普及活動が各地域で活発になされており、地域の活性化や地域産業の発展に貢献している。しかし、現行の地域団体商標制度は、このような「新たな地域ブランド」の担い手である商工会、商工会議所、特定非営利活動法人等を登録主体としていないため、「新たな地域ブランド」を十分に保護することができないとの指摘がある。そこで、これらの団体を地域団体商標の登録主体とすること等により、更なる地域の活性化につなげる必要もある。

加えて、より効果的に「商標」の保護を図ることができ、かつ、利用しやすい制度とするべく、商標制度に関する諸論点について検討を行った。

I. 新しいタイプの商標の保護の導入

1. 現行制度の概要

(1) 現行制度の保護対象

現行制度においては、「商標」の対象である「標章」を「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」と定義し（商標法第2条第1項）、これを前提として、使用の定義（同条第3項）、登録要件（同法第3条第1項）、不登録事由（同法第4条第1項）、出願手続（同法第5条）等を定めている。

現行商標法第2条第1項に掲げられた各標章は、いずれも一定の形状を備え、かつ、視覚で認識できるものであるから、形状を備えていない「輪郭のない色彩」や、視覚で認識できない「音」、「におい」等は、現行商標法における「標章」には該当せず、同法の保護を受けることができない。他方、「動き」、「ホログラム」、「位置」の商標については、文字や図形等の「標章」からなるものともいえるが、これらの内容を正確に表す出願方法等が整備されていないことから、現行制度の下では商標登録を受けていない。

(2) 現行制度において商標登録されない商標の類型

我が国商標法において商標登録を受けることはできないが、諸外国において商標登録を受け得るものとしては、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」、「におい」、「味」、「触感」、「トレードドレス¹」の商標（以下、「非伝統的商標」という。）が挙げられる。

①視覚で認識できる商標

a. 「動き」の商標

「動き」の商標は、図形等が時間によって変化して見える商標である（例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される動く平面商標や、動く立体商標等）。

b. 「ホログラム」の商標

「ホログラム」の商標は、物体にレーザー光などを当て、そこから得られる光と、もとの光との干渉パターンを感光材料に記録し、これに別の光を当てて物体の像を再現する方法及びこれを利用した光学技術を利用して図形等が映し出される商標である。

c. 「輪郭のない色彩」の商標

「輪郭のない色彩」の商標は、図形等と色彩が結合したものではなく、色彩のみからなる商標である。「輪郭のない色彩」の商標は、複数の色彩を組み合わせたものと、単一の色彩によるものがある。

¹ 「トレードドレス」は、国際的にその定義が確立していないのが実態であり、保護される対象も一義的に定まっているとはいえない。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見ると、(a)商品の立体形状、(b)商品の包装容器、(c)建築物の形状（店舗の外観（内装））、(d)建築物の特定の位置に付される色彩等が含まれているが、これらは立体商標等によって保護され得るとも考えられる。

d. 「位置」の商標

「位置」の商標は、図形等の標章と、その付される位置によって構成される商標である。

②視覚で認識できない商標

a. 「音」の商標

「音」の商標は、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標である。

b. 「におい」の商標

「におい」の商標は、嗅覚で認識される商標である。

c. 「触感」の商標

「触感」の商標は、触覚で認識される商標である。

d. 「味」の商標

「味」の商標は、味覚で認識される商標である。

2. 問題の所在

(1) 国際的な動向

海外においては、文字や図形等からなる伝統的な商標以外にも、「動き」、「輪郭のない色彩」、「音」等からなる非伝統的商標は保護されており、その動きも広がりつつある。

米国においては、使用主義に基づき自他商品役務の識別力を有するあらゆる標識が商標として保護が可能であり、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」のように視覚で認識できる商標に限らず、「音」や「におい」のように視覚で認識できない商標も保護されている。

欧州においては、欧州指令²により欧州共同体加盟国の商標法のハーモナイゼーションが進められており、その欧州指令では、商標を構成し得る標識を例示しているものの、写實的に表現できる標識であって、自他商品役務の識別ができるものであれば商標として保護が可能であり、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」のように視覚で認識できる商標に限らず、視覚で認識できない「音」の商標も保護されている³。

また、韓国では、既に導入していた「動き」、「位置」等の視覚で認識できる商標に加え、今般、商標法を改正し、「音」、「におい」等の視覚で認識できない商標についても保護対象とすることとした（2012年3月15日施行）。台湾においても、既

² 「商標に関する加盟国の法律を接近させるための1988年12月21日付欧州経済共同体理事会指令89/104/EEC」（その後「商標に関する加盟国の法律を接近させるための2008年10月22日付欧州議会及び理事会の指令2008/95/EC」となった。）

³ 欧州では、Sieckmann判決（Case C-273/00, Sieckmann v. Deutsches Patent - und Markenamt）により、「におい」の商標の出願に係る化学式、記述、標本及びこれらの組合せでは、写實的表現の要件を満たさないとされ、当該判決以降、その保護は否定されている。

に導入していた「輪郭のない色彩」、「音」に加え、「動き」、「ホログラム」についても保護対象とする法改正を行った（2012年7月1日施行）。さらには、中国においても、「輪郭のない色彩」、「音」の商標を保護対象とすることについて検討されている。

加えて、近年、二国間で締結されている自由貿易協定（F T A）等において、視覚的に認識できない商標（「におい」等）も保護対象として考慮されるべき条項が盛り込まれるなど、非伝統的商標の保護対象が更に広がりつつある。

また、商標出願手続の国際調和及び簡素化のための条約である商標法に関するシンガポール条約においては、非伝統的商標の特定方法についての規律が定められるとともに、それに基づく商標登録出願のモデル様式も策定されている。

（２）保護のニーズ

近年のデジタル技術の急速な進歩や商品やサービスの販売戦略の多様化に伴い、企業等は自らの商品又はサービスのブランド化に際し、文字や図形等からなる伝統的な商標だけではなく、「動き」や「音」等からなる非伝統的商標も用いるようになってきている。

特に、グローバルに事業展開を行っている我が国企業の中には、①言語を超えたブランドメッセージの発信手段（例えば、電気自動車の起動画面や起動音の差別化対策や、インターネットにおける「動き」の商標や「音」の商標の活用等）や、②グローバル市場における有効な模倣品対策（例えば、模倣品の判別を容易にするための「ホログラム」の商標の活用）として、海外において非伝統的商標の権利を取得し、それを活用している事例もあり、非伝統的商標に対する保護のニーズは高まっている。

3. 対応の方向性

（１）基本的な考え方

このように、非伝統的商標の保護は国際的な趨勢となっているばかりでなく、我が国企業の保護のニーズも高まっている。そのため、企業の多様なブランドメッセージ発信手段の保護、模倣品対策の拡充、我が国が加盟しているマドリッド協定議定書に基づく国際登録制度を利用した低廉・簡便な海外における権利取得を可能にするという観点から、我が国においても、非伝統的商標についての制度整備に早急に取り組むべきである。

それに当たっては、新制度が安定的かつ適正に運用されるべく、現行制度の下に蓄積されてきた特許庁における審査・審判実務、裁判所における訴訟実務等を勘案の上、現行の我が国商標法の体系に則した制度設計を行うべきである。

（２）新たに保護対象とする商標の類型

「産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会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）においては、商標の権利範囲の特定性、国際的な状況等を踏まえ、非伝統的商標のうち、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」を新たに保護対象とすることが適切と整理されている。これらについては、その保護のニーズも高まっており、登録要件や商標の権利範囲の特定等の必要な規定・運用を整備することにより、適切な保護を図ることができることから、新たに商標法の保護対象とすべきである（以下、「動き」、「ホログラ

ム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」の商標をまとめて「新商標」という。)

また、非伝統的商標のうち、上記の類型以外の「におい」等（以下、「その他の非伝統的商標」という。）については、諸外国において保護されている事例も一定程度あり、今後その保護のニーズが高まることも想定されることから、適切な制度運用が定まった段階で保護対象に追加できるよう、当小委員会において併せて検討を進めていくことが適当である。

（３）商標の定義

当小委員会における議論では、以下のような理由から、「商標」の定義は、具体的に例示を挙げた上で包括規定とすることが適当であり、また、自他商品役務の識別性を「商標」の定義に追加すべきであるという意見が多数を占めた。

- ・ 新しいタイプの商標の保護を導入するに当たって、第２条の定義等は、国際的な状況に鑑みると、限定列举は適切ではない。ユーザーが新しいタイプの商標とは何か分かりやすいものとなるよう、可能な限り具体的な例を挙げた上で、包括的な規定とすることが適切である。
- ・ 商標の本質的機能は自他商品役務識別機能や出所表示機能等であり、裁判例においてその旨を判示しているものも多数存在している⁴にもかかわらず、現行の「商標」の定義では、自他商品役務の識別性が商標の本質的要素となっていないことから、標章を例示した上で包括規定とすることに伴い、諸外国と同様に、「商標」の定義に自他商品役務の識別性を追加規定すべきである。
- ・ 産業財産権法の定義を比較すると、特許法、実用新案法、意匠法は、その保護対象となるものの本質を定義しているが、商標法は「商標」の本質に関する定義はされておらず、産業財産権法の全体からしても整合性がとれていない。

これらの意見を踏まえ、第２７回の当小委員会では、現実には自己の商品等と他人の商品等を識別できる標章であっても、一律で「商標」の定義から除外されてしまうのは妥当ではない等の理由から、実務に影響を与えないことに配慮しつつ、新しいタイプの商標を保護する包括的な定義規定を導入すること、また、商標の定義に、自他商品役務の識別性を追加する方向で検討を進めるべきとされた。

これに対し、このように、「商標」の本質的な定義を変更することは、商標法の体系に大きな影響を与えるのではないかという意見もあり、具体的には以下の点が指摘されている。

- ・ 新しいタイプの商標を導入するに当たっては、ユーザーの利便や第三者への萎縮効果を考慮し、その外延が明確になるような規定が必要であるが、実務で用

⁴ 「商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、・・・(略)」(最判平成９年３月１１日・平成６年（オ）第１１０２号)

「商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品との品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、・・・(略)」(東京高判平成２年３月２７日・平成１年（行ケ）第１７８号)

「商標の本質は、自己の営業に係る商品を他人の営業に係る商品と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が生ずるものである。」(東京地判昭和５５年７月１１日・昭和５３年（ワ）第２５５号)

「商標の本質は、商品の出所の同一性を表彰することにもあるもの、と解するのが相当である。」(最判昭和３９年６月１６日・昭和３７年（オ）第９５５号)

「「本来の商標」は、これにより自己の営業に係る商品を他の商品と区別するための「目じるし」として、すなわち、自他商品を識別することを直接の目的として商品に附されるものである。」(大阪地判昭和５１年２月２４日・昭和４９（ワ）第３９３号)

いられている識別性という概念で、このような限定や制約にはつながらないという考え方もあり得るのではないか。

- ・ 「商標」の定義に識別性を追加しても、直接には商標概念の広がりへの制約にはつながらず、むしろ識別性を追加することにより、侵害訴訟において、権利者の主張立証事項に影響を与え、権利行使を困難にしてしまうおそれがあることも考慮する必要があるのではないか。

上記の点について、商標法の体系への影響及び実務的な影響については、当小委員会においても検討してきたところであるが、引き続き具体的な条文に則して更なる検討を行っていくべきものとし、そのための具体策を講じるのが適当であると考えている。

他方、新商標について早急に適切な保護を図るという観点から、今般改正を予定している「商標」の定義には、現に具体的な保護の実需があるものであり、かつ、現段階で適切な制度運用が可能な標章を個別に規定することが適当である。

なお、標章の商標的使用でないものに対し無用な権利侵害の警告や訴訟が発生することを防ぐという観点から、本報告書（８）②に記載されているとおり、いわゆる商標的使用論を商標法上明文化することが適当である。

（４）商標の使用の定義

商標の定義に追加される新商標については、それに対応した「使用」行為についても整理する必要がある。

①追加すべき「使用」の行為

新商標のうち視覚で認識できる商標については、現行の第２条第３項の規定の適用による対応で十分と考えられるが、視覚で認識できない「音」の商標については、現行の「使用」の定義には含まれない使用行為があると考えられるため、「音」の商標を使用する行為について整備することが適当である。

また、今後、その他の非伝統的商標を保護対象に追加する際には、「使用」の定義についても必要に応じて整備することが適当である。

②文字商標の音声的使用

現行の商標法では、「音」が商標の定義に含まれておらず、登録されている文字商標について音声として発する行為（いわゆる文字商標の音声的使用）は、商標の使用に該当しないため、他人がこのような行為を行ったとしても商標権の効力は及ばないと考えられる。今後、「音」が商標の定義に含まれることにより、文字商標の音声的使用が「音」の商標の使用となる場合があるため、前記の行為に対しても登録文字商標の商標権（禁止権）が行使できるようになる可能性がある。

その結果、自己の登録文字商標に類似する「音」の商標と他人の登録文字商標に類似する「音」の商標が抵触（禁止権同士が抵触）する状況が新たに生じ得る等、既存の取引秩序に混乱を招くこともあり得るため、文字商標の「使用」の定義及び概念を維持しつつ、本報告書（７）及び（１１）①に記載されているとおり、制度改正後は、特許庁における類否判断をより適切に行うとともに、制度改正前から行われてきた「音」の商標の使用について、継続的な使用が可能となるような措置を整備することが適当である。

（５）権利範囲の特定方法、出願日の認定等

新商標の出願については、その権利範囲を明確に特定し、当該商標の内容を明確に認識できるようにする必要がある。そのため、図表１のとおり、商標のタイプに応じて、どのようなタイプの商標であるかの記載、商標の詳細な説明、音源データ等の必要な資料の提出を求めることができるよう必要な規定を整備することが適当である。

出願日の認定については、国際的な枠組み及び諸外国の制度との整合等を鑑み、図表２（左欄）のとおり、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当である。

そして、商標の特定（登録商標の範囲）については、図表２（右欄）のとおり、商標記載欄の商標見本のみならず、商標の詳細な説明及び提出される必要な資料の内容を考慮して、その具体的な範囲が画されるよう必要な規定を整備することが適当である。

この商標の詳細な説明や提出される必要な資料の内容については、公衆が容易にアクセスすることができるよう、商標公報や特許庁のホームページ等を利用して公示する方策を整備することが適当である。

なお、登録を受けようとする商標や、商標の詳細な説明の具体的記載方法等については、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。

また、その他の非伝統的商標についても適切な制度運用が定まった段階で保護対象に追加できるよう、商標の詳細な説明の具体的記載方法等について引き続き検討を進めていくことが適当である。

【図表１】願書の記載事項等

	願書			
	タイプ の記載	商標見本 (商標記載欄)	商標の詳細な 説明	必要な資料
動き	要	要	要	不要
ホログラム	要	要	要	不要
輪郭のない色彩	要	要	要	不要
位置	要	要	要	不要
音	要	要	任意	要

【図表２】商標の特定方法等

	出願日認定	商標の特定 (登録商標の範囲)
動き	願書の商標記載欄に記載 された商標	商標の詳細な説明の内容を考 慮して、商標の範囲を特定
ホログラム		
輪郭のない色彩		
位置		
音	願書の商標記載欄に記載 された商標	音源データ（及び商標の詳細な 説明）の内容を考慮して、商標 の範囲を特定

（６）登録要件、不登録事由

①自他商品役務の識別力に係る登録要件（第３条第１項各号）

新商標においても、本来的に自他商品役務の識別力を有していないものが想定されることから、仮にこのような商標が出願された場合に適切にその登録を拒絶できるようにする必要がある。

今般改正を予定している新商標の自他商品役務の識別力について、基本的な考え方は以下のとおりとし、そのために必要な規定や審査基準を整備することが適当である。

- ・ 自他商品役務の識別力を有しない文字や図形等からなる「動き」、「ホログラム」、「位置」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとする。
- ・ 単一の色彩や専ら商品等の機能又は魅力（美観）の向上のために使用される色彩からなる「輪郭のない色彩」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとする。
- ・ 石焼き芋の売り声や夜鳴きそばのチャルメラの音のように、商品又は役務の取引に際して普通に用いられている音、単音、効果音、自然音等のありふれている音、又はクラシック音楽や歌謡曲として認識される音からなる「音」の商標については、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとする。
ただし、言語的要素を含む音については、その言語的要素を勘案するなど、音の商標の構成を勘案して自他商品役務の識別力を判断する必要がある。

なお、商標の自他商品役務の識別力について判断するに際し、商品に付される色彩や商品から生ずる音等のように、単に商品又は役務の品質等（以下、「特徴」という。）として認識されるもののみからなる商標のように、上記での整理が困難な場合には、以下のような整理が可能と考えられる。

- （ア）商品又は役務から自然発生的（必然的）に生ずる特徴
- （イ）商品又は役務にとって必須の特徴
- （ウ）商品又は役務の必須の特徴ではないが、その市場において商品又は役務に通常使用される特徴
- （エ）商品又は役務にとって必須の特徴ではなく、かつ、その市場において商品又は役務に通常使用されない特徴

この場合、例えば、上記（ア）・（イ）については、商品又は役務が必ず有する特徴であるから、このような商標は自他商品役務の識別力を有しないと考えられる。

（ウ）についても、商品又は役務に通常使用される特徴であることから、原則として自他商品役務の識別力を有しないと考えられる。このような商標であっても使用による識別力を獲得することはあり得るが、その市場において通常使用されている特徴であればあるほど、多くの事業者によって使用されており、使用による識別力を獲得することは困難になると考えられる。

（エ）については、商品又は役務にとって必須の特徴ではなく、商品又は役務に通常使用される特徴でないことから、自他商品役務の識別力を有するとして登録され得るものでもある。しかし、それが単に商品又は役務の機能又は魅力の向上に資することを目的とする特徴である場合には、立体商標における裁判例の考え方を踏襲すれば⁵、先に商標出願したことを理由として、当該特徴を独占させることは公益上の

⁵ 裁判例（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））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

観点から適切ではない。さらに、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、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するおそれがあることから、原則として自他商品役務の識別力を有しないものとして扱うべきである。ただし、使用による識別力を有することによって、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は商標登録され则认为られる。

②自由競争の不当な制限の排除に関する規定（第4条第1項第18号）

現行商標法では、商品等の形状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、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ことから、商標登録は認められていない（第4条第1項第18号）。

例えば、上記（ア）・（イ）に該当するような新商標であって、その登録によって商品又は役務自体を独占し、自由競争を不当に制限するおそれがあるものがあるとするなら、それについては、現行の立体商標と同様に、たとえ使用による識別力を有するに至ったとしても、その登録を認めないよう必要な規定や審査基準を整備することが適当である。

③その他の不登録事由

緊急用のサイレンや国歌（外国のものを含む。）等の公益的な「音」の商標は、一人に独占を許すことは妥当ではないことから、その登録を認めないよう必要な審査基準を整備することが適当である。

なお、タイプ毎の登録要件等の具体的な判断については、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。

また、その他の非伝統的商標についても適切な制度運用が定まった段階で保護対象に追加できるよう、自他商品役務の識別力に係る登録要件等について引き続き検討を進めていくことが適当である。

（7）商標の類否

商標の類否については、商標の外観、観念、称呼等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、新商標の類否判断についても、上記の考え方を踏まえつつ、タイプごとの特性を考慮した判断をすることが適切と考えられる。

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のみ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号に該当するといふべきである。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。

また、現行においても、立体商標と平面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、新商標についても、性質上可能なものについては、タイプ横断的に類否を判断することが適切と考えられる。

なお、具体的な類否の判断基準等については、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。

（８）商標権の効力の制限等

①商標権の効力の制限

新商標の保護の導入に当たっては、自他商品役務の識別力を有しない標章等についての第三者の自由な使用が確保されるよう、新商標の導入に伴う第3条第1項各号及び第4条第1項第18号の規定の見直しが必要となった場合には、これに倣って、商標権の効力を及ばない範囲（第26条第1項各号）を整備することが適当である。

②商標的使用論

商標権侵害訴訟の場面において、第三者による「商標」の使用態様が自他商品役務の識別性を発揮するものでないにもかかわらず、商標権者から訴えを提起されることがある。この点について、裁判例は、自他商品役務識別機能又は出所表示機能を発揮する態様で使用されていない場合は商標権侵害を構成しないとの解釈（商標的使用論）で対処されているが、当小委員会において、これを何らかの形で立法的に解決（明確化）すべきとの議論がされたことを踏まえ、商標が自他商品役務識別機能又は出所表示機能を発揮する態様で使用されていない場合については商標権侵害を構成しない旨を明確化すべく、これを法律上規定することが適当である。

その際には、現状の裁判実務では、商標的使用に関する事実は、被告が主張・立証しなければならない抗弁事実と解される⁶との考え方があることに鑑み、このような訴訟実務を踏まえた規定を整備することが適当である。

なお、「商標」の定義に自他商品役務の識別性を追加規定することについては、上記（３）のとおり、自他商品役務の識別性が商標の本質的要素であることを明確化するものである。

③他人の特許権等との調整

特許権、実用新案権、意匠権、著作権と新商標との調整に当たっては、既存の商標と異なる取り扱いをする特段の事情がないため、商標権者等による登録商標の使用がその使用態様により他人のこれらの権利と抵触するときは、その抵触する部分について当該登録商標の使用は制限される（第29条）。

「音」や「動き」の商標が登録され、それらが使用される場面においては、著作権との抵触のみならず、著作隣接権との抵触も想定される。現行の商標法においては、商標権と著作権とが抵触する場合については、そのみをもって拒絶されるものではないが、その部分については登録商標の使用が制限される。

したがって、他人の著作権と抵触する場合と同様に、登録商標の使用が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、その部分については、登録商標の使用が制限される旨を明定することが適当である。

（９）マドリッド協定議定書に基づく特例

⁶ 宇井 正一 「商標としての使用」 『裁判実務大系 第9巻 工業所有権訴訟法』（株式会社青林書院 昭和60年）

マドリッド協定議定書の規定に基づき行われる国際商標登録出願については、国内における通常の商標登録出願に係る規定を適用しつつ、必要に応じて特例規定を設けているところ、国際商標登録出願による新商標の出願についても、例えば、新商標に係る商標の詳細な説明の取扱いなど、不備なく進めることができるよう必要な規定を整備することが適当である。

（１０）色彩の特例

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商標として扱われていることから、現行商標法第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。

新商標には、「輪郭のない色彩」の商標も含まれるところ、当該商標については、登録商標の範囲が過度に広がることのないよう、色彩の特例の対象外とすることが適当である。

（１１）経過措置

①継続的使用権

新商標の保護が導入される以前から使用されてきた商標に蓄積されている信用を保護し、既存の取引秩序を維持する必要があることからすると、制度改正前から新商標を使用している者については、一定の要件の下で、継続的使用権を認めるような経過措置を整備することが適当である。

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、混同防止表示請求権を整備することが適当である。

②出願日の特例、使用に基づく優先・重複登録の特例

新商標については、諸外国の出願状況、制度施行に当たって出願人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、タイプが異なる商標間の審査によって、他人の商標と抵触する出願は商標法第4条第1項第10号等の規定によって拒絶されることなどを踏まえると、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難い。

したがって、出願日の特例、使用に基づく優先・重複登録の特例の経過措置については、これらの措置は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、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並存することによる影響があることも考慮に加えれば、これらの特例を設ける必要性は乏しいと考えられる。

Ⅱ．商標制度における地域ブランド保護の拡充

1. 現行制度の概要

地域団体商標制度は、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、いわゆる「地域ブランド」として用いられることが多い「地域の名称」及び「商品（役務）の名称」等からなる文字商標について、登録要件を緩和するものであり、平成18年4月1日から施行されている⁷。

2. 問題の所在

（1）地域団体商標における地域ブランドの保護の状況

地域団体商標は、これまでに500件を超える地域ブランドが登録されており、権利取得者の努力とあいまって、地域の活性化や地域産業の発展に相当程度の貢献を果たしているものと評価されている。その一方で、地域団体商標制度の登録要件（主体、客体、周知性に関する要件）に関する問題・課題も指摘されている。

①主体に関する事項

今日では、ご当地グルメなど伝統的に地域ブランドと認識されていなかったものが、「新たな地域ブランド」として注目され、各地域において、地域の多様な事業者等が協力して、その普及に向けた活動がなされている。そして、その取組主体は商工会、商工会議所、特定非営利活動法人等の場合もあるが⁸、現行の地域団体商標の登録主体は、事業協同組合等に限定されている。

このため、地域ブランドの普及に中心的に取り組んでいる者が、現行の地域団体商標の登録主体に該当しない者である場合には、新たにこれに該当する組合を設立するか、又はこれに該当する組合を出願人とすべく地域内での調整をしなければならない。

②客体に関する事項

地域団体商標として出願できる商標は、「地域の名称」と「商品（役務）の名称」等からなる文字商標に限定されており（商標法第7条の2第1項第1号から第3号）、これに該当しない構成からなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができない。

したがって、「商品（役務）の名称」を含まない商標（「地域の名称のみからなる商標⁹」、「商品の産地等である地域を認識させる商標¹⁰」）は、地域団体商標として商標登録を受けることができない。

⁷ 地域団体商標制度は、平成18年4月の制度施行以降、平成24年9月30日時点で、計1,024件の出願があり、そのうち523件が登録となっている。

⁸ 例えば、「なみえ焼そば」については浪江町商工会が、「いせさきもんじゃ」については伊勢崎商工会議所が、「小豆島オリーブオイル」については特定非営利活動法人小豆島オリーブ協会が中心となり、地域ブランドの普及に取り組んでいる事例がある。

⁹ 例えば、フランスのワインの名称「Champagne」、「Bordeaux」。

¹⁰ 商品の産地等を表す地域の名称が標章の構成中に含まれていないが、その商品の産地等である特定の地域を認識させる商標。例えば、ギリシャのチーズの名称「Feta（ギリシャ語で「薄く切る」という意味）」を想定。

③周知性に関する事項

地域団体商標として登録されるには、その商標が使用をされた結果、「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」こと（周知性）が求められているが、この要件について、現行の審査基準・運用においては、隣接都道府県に及ぶ程度の周知性が求められる場合もあり¹¹、ほとんどの案件に対して、この周知性についての証拠書類の不備による拒絶理由が通知されている¹²。

（２）「地理的表示」の保護を巡る状況

地域団体商標によって保護される表示と類似する表示として「地理的表示¹³」がある。この地理的表示について、諸外国においては、特別な制度¹⁴又は商標権¹⁵としての保護が図られているが、その保護制度・保護の内容は国・地域によって様々である。

我が国においては、従来、地理的表示の保護は、商標法、不正競争防止法、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律等により担保されているが、これらによる保護に加え、我が国の農林水産物・食品の地理的表示の保護制度を導入することが提言されている¹⁶。これを受け、農林水産省において「地理的表示保護制度研究会」が平成24年3月から開催され、我が国における地理的表示の保護の在り方について検討が進められている。

3. 対応の方向性

（１）地域団体商標の登録主体について

現行の地域団体商標の登録主体は、法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれらに相当する外国の法人であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨（加入の自由）が規定されているものに限定されている。

地域団体商標として登録される地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる商標は、本来、地域における商品の生産者や役務の提供者等が広く使用を欲するものであり、一事業者による独占に適さない等の理由から商標法第3条第1項各号（特に第3号や第6号）に該当するとして登録が認められなかったものであることから、主体要

¹¹ 商標審査基準 第7 第7条の2 一、第7条の2第1項柱書6.（1）

¹² 特許庁 「平成20年度商標出願動向調査報告書―地域団体商標に係る出願戦略等状況調査―」 平成21年3月

¹³ 我が国における「地理的表示」の明確な定義はないが、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）第22条第1項によれば、地理的表示とは、「ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示」とされる。

¹⁴ 例えば、欧州においては、農産物及び食品の「地理的表示」を保護するに当たり、「地理的表示及び原産地名称に関する理事会規則」による特別な制度を有している。

¹⁵ 例えば、米国においては、地理的表示は証明商標として保護されている。米国の登録例として、商標「MAUI」：指定商品「タマネギ」（1790888）、商標「COLOMBIAN」：指定商品「コーヒー」（1160492）。

¹⁶ 『我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画』（平成23年10月25日食と農林漁業の再生推進本部）

『知的財産推進計画2012』（平成24年5月29日知的財産戦略本部）

件の緩和は、商標の識別性・独占適応性の観点から慎重な検討が必要である。

しかしながら、現行の地域団体商標の登録主体と同様に、設立根拠法において加入の自由が保証されている団体であれば、独占適応性の観点からの問題は低減されと考えられる。

したがって、「新たな地域ブランド」の保護の拡充を図り、地域経済の活性化等につなげるためにも、各地域において地域ブランドの普及・発展に主体的に取り組んでいる団体であって、設立根拠法において加入の自由が保証されている団体¹⁷である商工会、商工会議所、特定非営利活動法人を、新たに地域団体商標の登録主体として認めることが適当である。

（２）地域団体商標として保護すべき商標の構成について

現行の地域団体商標の対象とされていない「商品（役務）の名称」を含まない商標を保護対象とすることは、（ア）「地域の名称のみからなる商標」については、地域の名称の正当な使用を過度に制約し、その事業活動を萎縮させるおそれがあること、（イ）「商品の産地等である地域を認識させる商標」については、地域の名称が含まれない商標まで保護対象とすることにより、商標法第３条第２項が形骸化するおそれがあること、等の問題が指摘されており、これらについて十分に配慮する必要がある。

また、地域団体商標として保護すべき商標の構成については、わが国の農林水産物・食品の「地理的表示」の保護の在り方に関する議論がされていることから、この議論の進捗も見据え、関係省庁とも議論しつつ、引き続き検討を行っていくことが適切である。

（３）地域団体商標の周知性について

地域団体商標制度は、商標法第３条第２項よりも緩やかな要件で商標登録による独占を認めるものであるが、そのためには、第三者による自由な使用を制限してまでも地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる商標を保護すべきであるといえる程度に当該商標に信用が蓄積されており、それによって、第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に信用の蓄積がされているものであることを要するとされている。そこで、周知性が地域団体商標の登録要件とされており、地域団体商標の登録主体としての適格性を判断する上での重要な判断基準ともなっている。

したがって、周知性の要件を安易に緩和することは、かえって地域における混乱を生じさせるおそれがあるため、慎重な検討が必要である。

他方で、周知性の判断が厳格にされすぎているとの指摘を踏まえ、地域団体商標制度の趣旨に則り、地域団体商標の構成、その商品・役務の種類、その商品・役務の取引慣行、取引者・需要者層、地域の実情等をより考慮した上で、周知性の判断を行うようにすることが適切である。

¹⁷ 商工会、商工会議所、特定非営利活動法人は、その設立根拠法において加入の自由が保証されている。

・商工会法第１４条第１項

「商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。」

・商工会議所法第１６条第１項

「商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。」

・特定非営利活動促進法第２条第２項第１号イ

「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」

Ⅲ. その他

1. パリ条約第6条の3への対応の在り方

(1) 現行制度の概要

①パリ条約第6条の3の義務について

パリ条約¹⁸第6条の3は、①同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章（以下、「国の紋章等」という。）並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とすること（パリ条約第6条の3(1)(a)）、さらに、②1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称（以下、「国際機関の紋章等」という。）について、同様に商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とすること（パリ条約第6条の3(1)(b)）を同盟国に対して義務付けている。

②商標法におけるパリ条約第6条の3の義務の担保

現行の商標法は、国際事務局から通知された国の紋章等（旗章を除く¹⁹。）及び国際機関の紋章等を経済産業大臣が指定することにより（以下、「大臣指定」という。）、それらと同一又は類似の商標を、不登録事由とし（商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号）、かつ、登録後であっても無効事由としてその登録を無効にする（商標法第46条第1項第1号及び第5号）ことにより、パリ条約の義務を担保している。

(2) 問題の所在

パリ条約第6条の3と商標法との間には、その保護範囲に相違があるため、以下のような指摘がなされている。

①商標法第4条第1項第3号

パリ条約においては、国際事務局から通知されてきた国際機関の紋章等について、当該国際機関との関係を公衆に暗示又は誤信させないものについては拒絶・無効の義務を課していない（パリ条約第6条の3(1)(c)）。

他方、商標法第4条第1項第3号は、国際機関との関係を暗示又は誤信させるか否かを考慮するかについて明定せずに²⁰、国際機関の紋章等と同一又は類似の商標について登録を拒絶又は無効とする旨を規定している。

そして、近年、国の紋章等（旗章を除く。）や国際機関の紋章等について、国際事務局からの通知件数が増加しており²¹、その中には、我が国において商号の略称や商品名等として使われる場合が多いと考えられるもの（特に、欧文字3・4字程度からなる国際機関の略称）も含まれていることから、事業者の商標の選択の幅を過度に狭

¹⁸ 工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約。日本は1899年に加盟。

¹⁹ 国の紋章等のうち「旗章」については、パリ条約は、通知を要件とせず同盟国に保護を義務付けており（パリ条約第6条の3(3)(a)及び(6)）、我が国商標法においても、大臣指定を要件とせず、同盟国の国の旗章（外国の国旗）と同一又は類似の商標登録を拒絶又は無効としている（商標法第4条第1項第1号、第15条、第46条第1項第1号及び第5号）。

²⁰ 商標法と同様に、パリ条約第6条の3の規定を担保している不正競争防止法第17条においては、パリ条約の規定と同様に、当該国際機関との関係があると誤認させることが適用の要件となっている。

²¹ パリ条約第6条の3に基づき国際事務局から通知され、平成24年10月31日現在、有効に大臣指定を受けている標章は2,981件あるが、そのうち昭和34年現行商標法制定当時指定されていたものは11件。

めないためにも、国際機関と関係があると誤認させるおそれのない商標については、その登録を認めるべきではないか。

②商標法第46条第1項第5号

パリ条約においては、国の紋章等（旗章を除く。）及び国際機関の紋章等の保護に関し、国際事務局からの通知の受領から2月経過後に登録される商標についてのみパリ条約第6条の3(1)ないし(5)の諸規定を適用することを規定している（パリ条約第6条の3(6)）。

他方、商標法第46条第1項第5号は、商標登録がされた後にその登録商標が第4条第1項第3号等に該当することになった場合、国の紋章等（旗章を除く。）や国際機関の紋章等の保護に関する国際事務局からの通知の受領から2月経過前に登録された商標であっても無効となり得る規定となっている。

そのため、国の紋章等（旗章を除く。）及び国際機関の紋章等が大臣指定された場合、前記期間の経過前に登録されていた商標が後発的に無効理由を有することとなり、商標権の安定性の観点から適切ではないのではないかと考えられる。

（3）対応の方向性

①国際機関と関係があると誤認させるおそれについて

パリ条約上の義務や我が国の事業者の商標選択の幅を過度に狭めないようにすること等を考慮すれば、商標法第4条第1項第3号について、国際機関と関係があると誤認させるおそれのない商標は、本号の対象とならないような措置が適当である。

②無効の対象となる商標の範囲について

商標登録後の国の紋章等（旗章を除く。）及び国際機関の紋章等の大臣指定によって、当該商標が第4条第1項第2号、第3号又は第5号に該当することになったことを理由に、第46条第1項第5号に基づきその登録が無効となった事例は、同号新設以降見当たらない。そして、仮に上記①のとおり、国際機関と関係があると誤認させるおそれのない商標が、商標法第4条第1項第3号の対象とならないこととなれば、登録商標が後発的に無効となるような事例は一層生じにくくなると考えられる。

また、当該登録商標が使用されなくなっている場合、国際機関の紋章等が周知となった場合など、登録された後の事情の変化により、国際機関と関係があると誤認させることとなったものについて、当該登録商標を無効にすることができるようしておくことは、国や国際機関の尊厳の維持を図るという公益性を重視してきた現行規定の考え方に即するものといえる。

以上を踏まえるならば、商標法第46条第1項第5号の無効の対象となる商標の範囲については現状のままとすることが適当である。

2. 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度

（1）現行制度の概要

商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示するもの等として自他商品役務の識別力を有さない商標は、通常、商標法第3条第1項各号に該当するとして商標登録は認められない。この際、その判断時期は査定時とされる。したがって、査定時において自他商品役務の識別力を有していない登録商標については、一定の条件の下でその登録を取消し又は無効とすることはできる。

他方で、登録商標が登録後に自他商品役務の識別力を喪失した場合、それは拒絶理由及び無効理由を構成せず、また、登録後に自他商品役務の識別力を喪失したことをもって、その登録商標を取り消すことができる制度も設けられていない。

（２）問題の所在

登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標については、専ら商標法第26条第1項第2号から第4号によってその商標権の効力が制限されるが、そもそも、普通名称又は品質表示等として需要者に認識されている商標が商標権として存続することは、無用な紛争を生じるおそれがあるとの指摘がある。

また、登録商標が登録後に自他商品役務の識別力を喪失するということは、商標権者からみれば、自ら有する商標権の財産的価値を失うこととなるため、普通名称化を事前に防止するための有効な手段の必要性についても指摘されている。

（３）対応の方向性

①登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の取消制度

普通名称化した登録商標の取消制度について、アンケート²²を実施したところ、一定程度の企業ニーズはあるものの、現行法でも効力を制限する規定（商標法第26条第1項）があることから、侵害訴訟で個別に争えばよいので不要との回答や、どちらともいえないとの回答も相当程度あり、差し迫ったニーズがあるとまではいえなかった。

そして、取消制度を導入すると、一つの登録商標に対して多数の取消請求がされること、同業他社が結託して普通名称化させることへの懸念も示されたため、制度導入に当たっては、商標権者にとって酷な制度とならないよう留意する必要がある。そのため、例えば、請求人適格は利害関係人のみとするか又は何人も請求可能とするか、一つの商標権に対する取消請求の数について何らかの制限が必要か、故意に普通名称化させる行為に対して何らかの措置が必要かなどについて検討すべきである。

また、取消制度の対象とする範囲について、普通名称化した商標のみを対象とするのか、それとも自他商品役務の識別力を喪失した商標一般を対象とするのかを検討する必要があるが、これには現在検討されている新商標の保護が導入され、その運用状況をみた上で検討すべきとの意見が多い²³。

そして、これらを検討するに当たっては、諸外国の制度及び運用状況についての詳細な調査も欠かせないことから、現時点での導入検討は時期尚早であって、再度慎重に検討を進めた上で方向性を決定することが適当である。

②普通名称化の防止措置

普通名称化の防止措置については、そもそも法律上規定している国は少なく、また、規定の仕方によっては言葉の自由を制約するおそれがあることから、制度の導入には

²² 平成24年7～8月に日本知的財産協会の会員906社を対象にアンケートを実施。うち330社から回答を受領。当該アンケート結果は以下のとおり。

①取消制度が必要と回答した企業は34.5%であり、侵害訴訟で個別に争えばよいため不要とする企業は26.1%であり、どちらともいえないとの回答は39.4%であった。

②新商標が導入された場合、登録後に自他商品役務の識別力を喪失したものについて取り消す制度についてどのように考えるかを聞いたところ、取消制度が必要と回答した企業は22.8%、新商標の制度導入後にその運用状況をみた上で検討の是非を判断すべきと回答した企業は55.0%、侵害訴訟で個別に争えばよいため不要とする企業は8.5%であり、どちらともいえないとの回答は13.7%であった。

²³ 脚注24のアンケート②参照。

より慎重な検討が必要となる。

他方で、何らかの形で普通名称化の防止を図ることができる規定は商標権者にとって有益との指摘もあることから、登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標の取消制度を今後検討する際に、併せて検討することが適当である。

3. 我が国における著名商標の保護の在り方

(1) 問題の所在

諸外国においては、商標法において、混同を生ずるおそれがない場合であっても、著名商標を希釈化又は汚染する行為等に対し、商標権の効力が及ぶ制度となっているところがあるが、これに倣い我が国商標法においても著名商標の保護を拡充する必要があるのではないか。

(2) 対応の方向性

①防護標章登録制度について

不正競争防止法第2条第1項第1号及び第2号によって著名商標の保護は図られていることから、防護標章登録制度は廃止すべきとの意見がある一方、防護標章登録制度の権利範囲は類似の標章に係る混同惹起行為を禁止することができないことから、これを拡充すべきとの意見、海外における商標権侵害や冒認出願への対処などに我が国において防護標章登録されているという事実を主張立証することで模倣品対策にも役立つとの意見もあった。

したがって、商標制度における著名商標保護の在り方についての議論を見据えつつ、当面は防護標章登録制度を存続させることが適当である。

②著名な登録商標の権利範囲について

著名な登録商標の権利の及ぶ範囲について、出所の混同のおそれのある非類似の商品等にまで、さらには著名な登録商標の希釈又は汚染の場合についてまでも認めるべきではないかとの意見があった。一方、著名商標の商標権の禁止的効力を拡大することは、商標権の禁止権の行使に当たり、著名性の獲得という登録後の浮動的な事情又は出所の混同のおそれ若しくは希釈・汚染のおそれを立証することが必要となり、登録により商標権の権利範囲をあらかじめ画し、公示制度を採用する現行商標法の枠組みとの関係から困難ではないかとの意見、不正競争防止法第2条第1項第1号及び第2号の規定を考慮すれば、主要国の商標法における混同防止規定に比べても、その保護水準に遜色はないため、商標法の保護範囲を広げる必要性はないとの意見もあった。

したがって、著名な登録商標についてその効力を拡大することについては、引き続き検討すべきである。

4. 登録異議申立制度の見直し

(1) 問題の所在

平成15年に特許法において異議申立制度が無効審判制度に統合されたことから、当時、商標法においても、両制度の在り方について検討が行われたが、特許法で指摘

されているような両制度の問題点²⁴が顕在化しているとは言えないこと、商標法と特許法とでは異議申立制度の位置付けやニーズが異なっていること等の理由により両制度の整理統合については、ニーズの見極め等を行いつつ慎重に検討を進めていくこととされていた。

（２）対応の方向性

異議申立制度及び無効審判制度の活用状況を把握すべく、平成２２年にアンケートを実施した²⁵。その結果によれば、異議申立制度は、商標登録のウォッチングサービスを活用している制度ユーザーがより少額の費用で瑕疵ある商標登録を簡便に取り消すために用いられることが多いが、無効審判制度は、侵害訴訟や警告を受けた場合等に、十分な準備期間を用いて確実に権利を無効にするために用いられることが多いことが分かった。

このように、両制度に対するニーズは異なっており、制度ユーザーは両制度を使い分けていると考えられる。

したがって、現状において、商標法における登録異議申立制度を無効審判制度へ統合することについては、特段の必要性はなく、また、両制度が併存することについて顕著な問題点も見当たらないことからすれば、商標制度を取り巻く状況等に大きな変化がない限り、現行制度を維持することが適当である。

5. 国内外の周知な地名の不登録事由への追加

（１）問題の所在

諸外国においては、商品の産地と認識されなくても「周知な地名」であれば商標登録を拒絶・無効（取消）とするような法制を有する国もある。そのような国も含め、海外主要国の制度・運用について比較研究しつつ、我が国における「周知な地名」に係る登録要件等や運用の在り方について、整理する必要がある。

（２）対応の方向性

国内外の周知な地名に係る商標について、自他商品役務の識別性の観点を超えて登録を拒絶・無効とし得るよう、登録要件又は不登録事由の規定を改正する必要性はないと考えられるが、自他商品役務の識別力を有しない商標については、現行商標法の下でも商標登録できないこととなっており、その審査の判断基準の統一を図り、予見可能性を向上させるために、審査基準の一層の整備の必要性を検討することは有意義である。

そこで、この点について商標審査基準ワーキンググループにおいて検討が行われ、商標法第３条第１項第３号及び第６号の商標審査基準のうち、国内外の地理的名称からなる商標の取扱いに関する部分を改正した（平成２４年１１月１日施行）。

²⁴ 当時、特許法においては、（ア）異議申立人は異議申立ての手續に対して、より積極的な関与を求める要請が強いこと、また、（イ）特許権の無効を求める者は、異議申立ての後に無効審判を請求する傾向が見られ、この結果、特許庁において同一当事者による特許の見直し手續が繰り返行われることになり紛争全体の最終的な解決が長期化する一因になっている等の問題点が指摘された。

²⁵ 産業構造審議会知的財産政策部会第２３回商標制度小委員会 資料３「登録異議申立制度の見直しについて」参照。

IV. 参考（これまでの制度改革等）

1. 制度改革による対応

（１）商標権消滅後１年間の他人の商標登録排除規定の見直し（平成２３年改正法²⁶）

早期の権利取得というユーザーのニーズに応える観点から、商標権が消滅した後に、１年間の期間経過を待たずに他人が商標登録を受けることを可能にするため、商標法第４条第１項第１３号を廃止した。

（２）平成２３年特許法等一部改正項目の商標法への波及（平成２３年改正法）

①侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

特許法における侵害訴訟の判決の確定後になされた無効審決等の確定による再審を制限する見直しと併せて、商標法においても、商標権侵害訴訟の認容判決の確定後になされた無効審決又は取消決定の確定による再審を制限する見直しを行った。

②無効又は取消しの審判の確定審決の第三者効の在り方

特許法における無効審判の確定審決の第三者効の廃止と併せて、商標法においても、商標登録の無効審判等の確定審決の第三者効を廃止した。

③審決等の部分確定の在り方

特許法における複数の請求項からなる特許権の無効審判や訂正審判の審決の確定等を請求項単位とする考え方を原則とした規定の整備と併せて、商標法においても、商標登録の無効の審判及び登録異議申立てについての審決等の確定を指定商品又は指定役務単位とする考え方を原則とする規定の整備を行った。

④存続期間の更新登録申請期間経過後における商標権の回復規定等の見直し

特許法において、外国語書面出願等の翻訳文の提出期間を徒過したときでも、特許法条約上の「Due care（相当な注意）」に相当する主観的要件に該当する場合に、一定期間の救済（権利の回復）を認め、特許料等の追納期間経過後の救済（権利の回復）の要件を緩和したと併せて、商標法においても、ユーザーの利便性を向上させるべく、更新登録申請期間経過後の救済（権利の回復）の要件を緩和した。ただし、権利の回復申請の最長期間（現行６月）については、これを緩和した場合に審査処理が遅延するおそれがあること等を踏まえ、これを維持することとした。

⑤商標法における特許庁長官による博覧会指定の見直し

特許法における新規性喪失の例外に係る博覧会等の指定制度の廃止と併せて、商標法においても、出願人の利便性向上及び博覧会開設者の負担軽減の観点から、第４条第１項第９号及び第９条第１項に規定する特許庁長官による博覧会の指定制度を廃止し、一定の基準に適合する博覧会については、当該博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標について不登録事由の対象とし、また出願時の特例の主張が可能となる制度とした。

²⁶ 平成２３年３月１１日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」は、平成２３年５月３１日に可決・成立し、平成２３年６月８日に法律第６３号として公布、平成２４年４月１日に施行された。

2. 基準改正・運用変更等による対応

（１）商標の審査基準の策定方法

商標の審査基準策定方法の透明性を高めるために、審査基準の策定にあたっては、パブリックコメントを求めるとともに、法学者、法曹関係者、産業界、代理人たる弁理士など、様々な委員によって構成される商標制度小委員会に適宜諮ることとした。

また、ユーザーにとって審査基準が一層理解しやすいものとする観点から、特許庁ホームページに公表されている「商標審査基準」及び「商標審査便覧」を関連する項目ごとに相互にリンクを設定するとともに、関連する審判決及び該当条文とリンクの設定を行い、審査基準等の視覚化・構造化（ハイパーテキスト化）を実施した（平成21年8月実施）。

（２）商標審査基準ワーキンググループの設立

商標の審査基準については、商標を取り巻く状況や取引の実情に即したタイムリーな対応が求められるとともに、その検討に当たっては法律の専門家や商取引の実情に詳しい産業界の実務者のレベルでの詳細な検討が必要であることから、商標審査基準を審議する場として、商標制度小委員会の下に「商標審査基準ワーキンググループ」を設置し、商標審査基準の策定及び改訂に関する検討を行うこととした。第1回会合は、平成24年5月25日に開催された。

（３）早期審査・早期審理の運用の見直し

「出願人等がその出願に係る商標を既に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている商品又は役務のみを指定している出願」を早期審査・早期審理の対象に追加し、ユーザーニーズに応じた審査順番待ち期間の実現を目指すこととした（平成21年2月1日から実施）。

（４）「類似商品・役務審査基準」の見直し

従来、経済の実態や取引の実情に合致したものとするために必要な見直しを行うよう要請されていた「類似商品・役務審査基準」の改正に当たっては、a. 現在における類似関係の詳細な見直しによる複数の類に及ぶ類似関係の縮小、b. 企業のブランド戦略に支障が生じないよう、業界の意向や審判決の動向を踏まえた必要最小限の範囲にとどめること、c. 新類似基準施行時においては、出願人の予見可能性の確保の観点と取引の実情を十分考慮した判断を行うこととし、同基準は、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類第10版の発効にあわせ改正された（平成24年1月1日施行）。

（５）歴史上の人物名からなる商標登録出願の取扱い

歴史上の人物名の商標については、無関係の者が、当該人物の名声に便乗して自己の事業に利用する意図あるいは名声を毀損するような意図で商標登録を取得し、その指定商品・役務の範囲で人物名を独占しようとする出願は、当該人物の郷土の地域振興や地域産業に悪影響を与え、公正な取引秩序を乱すおそれがあり、また、当該人物の名声・名誉を傷つけ、その遺族の心情を害するおそれがあることから、公序良俗に反するものとして登録を拒絶することが適切である。

商標制度小委員会において検討を行い、審査の統一化、明確性、予見可能性の確保

の観点から、歴史上の人物名等にかかる商標登録出願を公序良俗違反（商標法第4条第1項第7号）として扱うこととした「歴史上の人物名（周知・著名な故人の人物名）からなる商標登録出願の取扱いについて」を商標審査便覧に新設した（平成21年10月施行）。

（6）平成23年特許法等一部改正に伴う商標審査基準等の改正

商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止について、第4条第1項第13号の基準を削除し、第4条第1項第11号の審査において、引用商標の商標権の存続期間が満了している場合であっても、更新された場合には、同号を適用する旨、及び引用商標の商標権者が更新申請をしない旨意思表示し、更新がないことが明らかになった場合は、本号を適用しない旨を明記した。

商標法における博覧会指定の廃止について、第4条第1項第9号及び第9条第1項の適用において、「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」等の判断は、「特許庁長官の定める基準」に適合するかによって判断する旨、及び同基準を明記した（平成24年4月1日施行）。