

## 第4章 商標法の保護対象の拡充等

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

現行法は、「商標」の定義について、「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」と規定しており（商標法第2条第1項）、これに該当しない「文字等と結合していない色彩のみ」や「音」については、商標法の保護を受けることができない。

また、動き、ホログラム、位置といった商標については、現行法では、適切な出願方法等が整備されていないため、商標登録を受けることが困難であった。

#### (2) 改正の必要性

近年のデジタル技術の急速な進歩や商品又は役務の販売戦略の多様化に伴い、企業は自らの商品又は役務のブランド化に際し、文字や図形のみならず、色彩のみや音についても商標として用いるようになってきている。

諸外国では、色彩のみや音といった「新しい商標」を既に保護対象としており、実際に、こうした諸外国において我が国企業が出願や権利取得を進めるケースも増加しており、我が国における保護ニーズも高まっている。

こうした「新しい商標」が我が国においても保護対象に追加されることにより、商標権の侵害行為に対する差止めや損害賠償の請求といった権利行使が可能となるほか、マドリッド協定の議定書に基づいた「新しい商標」の複数国への一括出願が可能となるといった実益が生ずることから、「新しい商標」を保護対象とする必要がある。

## 2. 改正の概要

我が国における「新しい商標」の保護ニーズの顕在化及びこれを保護対象に追加することによる実益に鑑み、商標法の保護対象に、色彩のみの商標及び音の商標といった「新しい商標」を追加するとともに、これに伴い必要な登録要件や出願手続等の規定の整備を行うこととした。

## 3. 改正条文の解説

### (1) 商標の定義の見直し

#### ◆商標法第2条

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一・二 (略)

2～6 (略)

商標の定義に、現行法では保護対象とされていない、色彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、諸外国での権利取得の事例が相当程度ある商標について、将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し保護対象に追加することができるよう、商標の定義を政令委任することとした。

(2) 標章の使用の定義の見直し

◆商標法第2条

(定義等)

第二条 (略)

2 (略)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一～八 (略)

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

一 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の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

5・6 (略)

① 音の標章等の使用行為の追加(第3項第9号及び第10号)

現行法の保護対象は、文字や図形等の視認可能な商標のみであるため、その使用の定義もこれに対応したものとなっており、今回保護対象に追加

する音の商標には対応していない。このため、音の標章について、機器を用いて再生する行為や楽器を用いて演奏する行為といった、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために実際に音を発する行為を標章の使用行為として追加することとした(第9号)。

また、商標法第2条第1項に規定する「その他政令で定める」標章が追加された際に、当該標章に必要な使用行為についても併せて整備することができるよう、標章の使用の定義を政令委任することとした(第10号)。

## ② 標章を付する行為の明確化(第4項)

商標法第2条第4項は同条第3項に規定する「商品その他の物に標章を付すること」についての解釈規定であるが、現行の同条第4項で既に明確化されている、文字や立体的形状等の標章を「付す」行為には、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれる旨を第1号として規定するとともに、今回保護対象に追加する音の標章について、標章を「付す」行為に該当するものとして、記録媒体に音を記録することが含まれる旨を第2号として新たに明確化することとした。

当該行為としては、「商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告」に音を記録するための記録媒体が取り付けられている場合に、当該記録媒体に音を記録する行為を想定しているが、DVDカタログのように商品等それ自体が記録媒体である場合も存在することから、これに音を記録する行為についても、音の標章を「付す」行為に含まれる旨を明確化することとした。

なお、同号には「商品の包装」に記録媒体が取り付けられている場合を規定していないが、これは、商品の包装に音を記録するための記録媒体が取り付けられる場合について商標法の保護を及ぼす必要性が、現状では想定されにくいためである。

(3) 商標の登録要件の見直し

① 商標法第3条第1項第3号

◆商標法第3条

(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・二 (略)

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

四～六 (略)

2 (略)

今回の改正により、商標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、政令委任規定を追加することとしたことに鑑み、自他商品等の識別力がない商標として、①商品等が通常有する色彩や発する音、及び、②今後政令で定める可能性のある商標に係る商品等の特徴についても、網羅的に捕捉する必要があることから、商標法第3条第1項第3号の対象として、その商品又は役務の「その他の特徴」を追加することとした。

これに伴い、商品又は役務の「特徴」とは性質の異なるものと考えられる「数量」及び「価格」については、「特徴」には含まれないものとして規定することとした。

② 商標法第4条第1項第18号

◆商標法第4条

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一～十七 (略)

十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九 (略)

2・3 (略)

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については、その商標登録を認めるとなると、その商品自体又は商品の包装自体についての生産・販売の独占につながり自由競争を制限するおそれがあることから、商標法第4条第1項第18号の規定により、政策的にその商標登録を排除することとしている。

今回の改正により、商標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、政令委任規定を追加することとしたが、これらの商標のうち、商品が当然に備える色彩や発する音といった商品若しくは商品の包装又は役務の特徴(例、商品「自動車のタイヤ」の黒の色彩、役務「焼肉の提供」における肉の焼ける音)のみからなる商標については、その商標登録を認めた場合に、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の独占につながるおそれがあるものも想定されることから、その商標登録を排除できるようにする必要がある。

そこで、同号の対象として、現行法上既に規定されている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(特徴)も包含される、

「商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴」を規定するとともに、その具体的な特徴については、政令に委任することとした。

(4) 新しい商標の商標登録出願に係る手続の整備

◆商標法第5条

(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 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)

三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)

四 音からなる商標

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・6 (略)

① 新しい商標を出願する際の意思表示(第2項)

商標登録を受けようとする商標が、その商標登録を受けようとする商標(商標法第5条第1項第2号)の記載のみによってはその態様を必ずしも明

確に認識することができないものである場合には、現行法の立体商標について行っているのと同様に、その商標を出願する旨についての意思表示義務を課すこととした。

そのため、動きやホログラムのように商標に係る文字や図形等が変化する商標(第1号)、立体商標(第2号)、色彩のみの商標(第3号)、音の商標(第4号)及び経済産業省令で定める商標(第5号)については、それぞれの商標である旨を願書に記載しなければならない。

## ② 商標の詳細な説明の記載及び物件の提出(第4項)

変化する商標や色彩のみの商標といった商標登録を受けようとする商標(商標法第5条第1項第2号)の記載のみによってはその内容を明確に特定することができない商標については、その内容を明確にするため、願書に、商標の詳細な説明の記載義務を課すこととし、加えて、音の商標におけるその音を記録した記録媒体のように、商標登録を受けようとする商標を明確にするための物の提出が必要な商標については、経済産業省令で定める物件の添付義務を課すこととした。

願書にこれら記載等の義務を課すべき具体的な商標については、今後政令で定める可能性のある商標についても対応する必要があることから、経済産業省令に委任することとした。

## (5) 新しい商標の出願に係る明確性の要件の追加

### ◆商標法第5条

(商標登録出願)

第五条 (略)

2～4 (略)

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。

6 (略)

◆商標法第15条

(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。

◆商標法第43条の2

(登録異議の申立て)

第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一・二 (略)

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

◆商標法第46条

(商標登録の無効の審判)

第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その

商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。  
この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

一・二 (略)

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四～七 (略)

2～4 (略)

商標の定義に追加される色彩のみの商標及び音の商標、今後政令で定める可能性のある商標、並びに、これまで出願手続に係る規定が整備されていなかった変化する商標については、商標登録を受けようとする商標の記載のみによってはその内容を明確に特定することができないことから、願書に商標の詳細な説明を記載し、又は経済産業省令で定める物件を添付しなければならないとしている(商標法第5条第4項)。

当該記載及び物件は、登録商標の権利範囲の決定を安定的に実施するためのものであるため、商標登録を受けようとする商標の内容を特定するものでなければならない。

そのため、当該記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標の内容を特定するものでなければならない旨を、明確性要件として規定することとした(第5条第5項)。

そして、当該要件を担保するため、当該要件を満たしていないことを商標登録出願についての拒絶理由に追加するとともに(第15条第3号)、あわせて、商標登録についての異議申立て理由(第43条の2第3号)及び無効理由(第46条第1項第3号)に追加することとした。

(6) 商標権の効力が及ばない範囲の見直し

◆商標法第26条

(商標権の効力が及ばない範囲)

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 (略)

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、形状、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当該指定商品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、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、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、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四 (略)

五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 (略)

2 (略)

商標法第26条第1項第2号及び第3号の改正は、今回の改正により、商標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、政令委任規定を追加することに伴い、商標権の効力が及ばない範囲として、①商品等

が通常有する色彩や発する音、及び、②今後政令で定める可能性のある商標に係る商品等の特徴についても、網羅的に捕捉するべく、商品又は役務の「その他の特徴」を追加することとしたものであり、同法第3条第1項第3号の改正に対応するものである。

同法第26条第1項第5号の改正は、今回の改正により、商標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、政令委任規定を追加することに伴い、商標権の効力が及ばない範囲として、現行法上既に規定されている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(特徴)も包含される、「商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴」を規定するとともに、その具体的な特徴については、政令に委任することとしたものであり、同法第4条第1項第18号の改正に対応するものである。

## (7) 新しい商標の権利範囲の決定に係る考慮事項

### ◆商標法第27条

#### (登録商標等の範囲)

#### 第二十七条 (略)

#### 2 (略)

#### 3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

今回の改正により、商標の定義に追加される色彩のみの商標及び音の商標、今後政令で定める可能性のある商標、並びに、これまで出願手続に係る規定が整備されていなかった変化する商標については、商標登録を受けようとする商標の記載のみによってはその内容を明確に特定することができないことから、願書に商標の詳細な説明を記載し、又は経済産業省令で定める物件を添付しなければならないとしている(商標法第5条第4項)。

他方、現行法では、登録商標の権利範囲は、願書に記載した商標に基づ

いて定めなければならないとされている(同法第27条第1項)。そのため、登録商標の権利範囲の決定を安定的に実施するために記載し、又は添付することとしている同法第5条第4項の商標の詳細な説明及び経済産業省令で定める物件については、同法第27条第1項の規定に基づく登録商標の権利範囲の決定に際して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するために考慮するものと位置付けることとした。

#### (8) 他人の著作隣接権に抵触する登録商標の取扱いに係る規定の整備

##### ◆商標法第29条

###### (他人の特許権等との関係)

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若しくは著作隣接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。

今回新たに商標法の保護対象に追加された音の商標については、当該商標が既にレコードに録音され、又は放送されたものである可能性がある。こうした商標の使用については、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利及び有線放送事業者の権利といった、いわゆる著作隣接権と抵触し得るが、商標法第29条においては、商標権と著作権との抵触関係についてのみが規定されている。

そのため、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に生じた他人の著作隣接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を使用できないこととした。

(9) 防護標章登録についての商標に関する準用規定の整備

◆商標法第68条

(商標に関する規定の準用)

第六十八条 (略)

2 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

3 (略)

4 第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで、第四十六条(第一項第三号及び第七号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつており」とあ

るのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

5 (略)

防護標章登録はその基礎となる登録商標と同一の標章について行われるものであるため(商標法第64条第1項及び第2項)、今回の改正により新たに設けられた第5条第5項の明確性要件については、既に当該登録商標に係る出願の審査において当該要件を満たすものと判断されていることから、防護標章登録出願の審査において再度、当該要件を審査する必要はない。このため、防護標章登録出願の拒絶理由に、当該要件違反を含まないこととした(第2項)。

上記と同様の理由により、防護標章登録についての異議申立て理由及び無効理由についても、当該要件違反を含まないこととした(第4項)。

(10) 国際商標登録出願に係る特例規定の整備

◆商標法第68条の9

(領域指定による商標登録出願)

第六十八条の九 (略)

2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

(略)	(略)
<u>国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの</u>	<u>商標の詳細な説明</u>

商標法第68条の9第2項の規定により、第7章の2第2節の規定により行われる国際商標登録出願(マドリッド協定の議定書の規定に基づき行われる、日本国に対する商標登録出願)については、日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿の記載事項のうち、「国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所」等の所定の事項が、通常の商標登録出願の願書に記載されたものとみなされている。

今回の改正により、新たに、商標法第5条第4項に規定する経済産業省令で定める商標の出願に際しては、願書に商標の詳細な説明を記載する義務が課されることとなったことから(同法第5条第4項)、国際登録簿の記載事項のうち、国際登録の対象である商標の記載の意義の解釈に必要な事項について、商標の詳細な説明とみなすこととした。

なお、国際登録簿の記載事項は、議定書の下位規則に定められており頻繁に改正される可能性があること等に鑑み、商標の詳細な説明とみなす具体的事項については、経済産業省令で定めることとした。

## ◆商標法第68条の28

(手続の補正の特例)

第六十八条の二十八 (略)

2 国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

現行の商標法第68条の28第2項では、国際商標登録出願については願書の補正をすることができないこととしているが、今回の改正により、新たに、商標法第5条第4項に規定する経済産業省令で定める商標の出願に際しては、願書に商標の詳細な説明を記載する義務が課されることを踏まえ(同法第5条第4項)、国際商標登録出願については、国際登録簿の記載事

項のうち、国際登録の対象である商標の記載の意義の解釈に必要な事項を商標の詳細な説明とみなすこととされた(同法第68条の9第2項)。

そこで、当該商標の詳細な説明とみなされた事項について、その記載が十分でなく、同法第5条第5項の明確性要件を満たすことができない場合に、補正の機会を与えずに拒絶することは、出願人の補正の機会を確保する観点から適切でないため、国際商標登録出願に係る第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、通常の商標登録出願と同様に、その補正を認めることとした。

## (11) 登録商標に類似する商標等についての特則

### ◆商標法第70条

(登録商標に類似する商標等についての特則)

第七十条 (略)

2・3 (略)

4 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

商標法第70条は、登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標と認められるものを含む等の特則を規定したものであるが、今回の改正により保護対象に追加された色彩のみの商標について、同条の規定を適用した場合、色彩のみの登録商標と同一の商標とされる範囲が過度に拡大するおそれがあることから、色彩のみの登録商標については、同条の規定を適用しないこととした。

(12) 第5条第4項の経済産業省令の物件の閲覧

◆商標法第72条

(証明等の請求)

第七十二条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一～三 (略)

2～4 (略)

今回の改正により、商標法第5条第4項に規定する経済産業省令で定める商標の商標登録出願の際には、同項の経済産業省令で定める物件が願書に添付されることとなることから、当該物件についても、閲覧又は謄写の対象となることを明確化することとした。

◆商標法第76条

(手数料)

第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手料を納付しなければならない。

一～九 (略)

十 第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者

十一 (略)

## 2～9 (略)

今回の改正により、商標法第72条第1項の閲覧又は謄写を請求することができる物として、同法第5条第4項に規定する経済産業省令で定める物件が規定されたことから、当該物件の閲覧又は謄写を請求する者については、書類の閲覧又は謄写を請求する者と同様に、実費手数料を納付しなければならないものとした。

## (13) その他の規定の見直し

## ① 国際機関の標章に関する商標の登録要件の見直し

## ◆商標法第4条

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一・二 (略)

三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

イ 自己の業務に係る商品若しく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商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

四～十九 (略)

2・3 (略)

(i) 従来の制度及び改正の必要性

パリ条約では、同盟国が加入する国際機関の紋章等の商標登録を禁止しており(パリ条約第6条の3(1)(b))、我が国は、商標法の規定により当該義務を担保している(商標法第4条第1項第3号)。

他方、パリ条約では、こうした国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標については商標登録を行うことができる例外措置が定められているが(パリ条約第6条の3(1)(c))、我が国商標法は当該例外措置を定めおらず、実際の審査でこれを担保している。

近年、我が国企業が使用する商標についても、当該例外措置の対象になり得るものが多く登録され、または使用されている状況となっているため、我が国商標法においても、パリ条約と同様の例外措置を定める必要性がある。

(ii) 改正条文の解説

国際機関と関係があるとの誤認を生じないと考えられる、(イ)自己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商標等、及び、(ロ)国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれのない商品等について使用する商標(国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似のものに限る。)については、国際機関を表示する標章と同一又は類似するものであっても、商標法第4条第1項第3号の対象とはならず、商標登録を受けることができることとした。

② 「商標的使用」でない商標の使用に対する商標権の効力制限の明確化

◆商標法第26条

(商標権の効力が及ばない範囲)

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っているものを含む。)には、及ばない。

一～五 (略)

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る態様により使用されていない商標

2 (略)

### (i) 従来の制度及び改正の必要性

商標は、本来的には自他商品等の識別のために使用すべきものであり、自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用はいわゆる「商標的使用」と称されている。こうした「商標的使用」でない商標の使用については商標権侵害を構成しないものとする裁判例はこれまで数多く蓄積されているが<sup>11</sup>、こうした裁判例は商標法上の特定の規定を根拠とするものではない。

そのため、本来保護すべき範囲以上の権利を商標権者に与えるような事態や、当該商標権者以外による商標の使用が必要以上に自粛されるような事態等の発生をあらかじめ防ぐべく、これら裁判例の積み重ねを明文化する必要がある。

### (ii) 改正条文の解説

いわゆる「商標的使用」がされていない商標、すなわち「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態様により使用されていない商標」に対しては、商標権の効力が及ばないこととした。

11 ポパイ事件(大阪地判昭和51年2月24日(昭和49年(ワ)第393号))、テレビマンガ事件(東京地判昭和55年7月11日(昭和53年(ワ)第255号)(東京高判昭和56年3月25日(昭和55年(ネ)第1813号)にて原判決を維持))等。

③ 国際登録に基づく商標権の信託による変更に関する規定の整備

◆商標法第68条の26

(商標権の登録の効果の特例)

第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 (略)

国際登録に基づく商標権の「信託による変更」については、その登録が効力発生要件とされていなかったが、一連の産業財産権と同様に、その登録を効力発生要件とすることとした。

#### 4. 施行期日及び経過措置

##### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第1条本文)。

##### (2) 経過措置

##### ① 商標の登録要件等の見直しに伴う経過措置

◆附則第5条第1項及び第2項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、

なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3～18 (略)

(i) 改正後の登録要件等と改正前の登録要件等の適用関係(第1項)

改正前には保護対象としていなかった色彩のみの商標、音の商標を新たに商標の定義に追加し、それに伴う登録要件の見直しを行うに当たり、商標登録出願の審査の途中で適用される法が変更されることによる混乱を防ぎ、法的安定性を図るため、商標の登録要件等に関する規定のうち、今回改正したもの(商標法第2条第1項、第3条第1項第3号及び第4条第1項第18号)については、改正法の施行後にする商標登録出願について適用し、施行前にした商標登録出願については従前の例によることとした。

ただし、商標法第4条第1項第3号については、国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標についてまで拒絶してしまう現行規定を、パリ条約と同様の適正な要件に修正するものであって、登録要件を緩和するものであることから、適用範囲を可能な限り広くするべく、経過措置をおかず、施行日から適用することとした。

(ii) 改正後の異議申立て理由等と改正前の異議申立て理由等の適用関係(第2項)

商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第18号の改正は、いずれも登録要件を厳格化するものであるから、既に登録となっている商標権が当該改正によって、事後的に取消し又は無効になることのないよう、改正法の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての異議

申立ての理由又は無効の理由については、なお従前の例によることとした。

## ② 継続的使用権

### ◆附則第5条第3項～第7項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

#### 第五条 (略)

#### 2 (略)

3 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る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その登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるもの)に限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

4 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その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することができる。

5 第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者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ときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

6 第四項の規定は、前項の場合に準用する。

7 第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

8～18 (略)

(i) 必要性

改正法の施行前から使用されている色彩のみの商標、音の商標については、改正法の施行後に商標法の保護対象となり、文字や図形等が変化する商標については、改正法の施行後にその変化の前後にわたって商標登録を受けることができることとなり、これらの商標に対しては、改正法の施行後に商標権の効力が及び得ることとなる。

このとき、改正法の施行前から既に使用している商標と同一又は類似する商標が改正法の施行後に他者に商標登録されることにより、従来は問題なく使用できていた自己の商標が他者の商標権の範囲に抵触し、その使用が不可能となるケースが想定される。

そこで、これらの商標を商標法の保護対象に追加するに際しては、既に使用されている商標に蓄積された信用を保護するため、一定の条件の下に改正法の施行後も継続してこれらの商標を使用できる権利(以下「継続的使用権」という。)を認めることとした。

(ii) 概要

ア 継続的使用権(第3項及び第5項)

今回の改正により商標法の保護対象に追加された色彩のみの商標、音の商標及び変化する商標について、改正法の施行前から不正競争の目的でなく、他人の登録商標に係る指定商品等についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者には、改正法の施行の際現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において、継続的使用権が認められることとした(第3項)。

このとき、使用に係る商標が既に需要者の間に広く認識されているも

のである場合には、当該地理的範囲を超えて継続的使用権が認められる（第5項）。

#### イ 混同防止表示請求（第4項及び第6項）

商標権者又は専用使用権者は、継続的使用権を有する者に対して商標権に基づく差止請求権等の行使ができないため、それに代わる措置として、継続的使用権者の業務に係る商品等と自己の業務に係る商品等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こととした。

#### ウ 防護標章登録に基づく権利への準用（第7項）

差止請求権等の行使は、色彩のみの商標、音の商標及び変化する商標に係る防護標章登録に基づく権利によって行使される場合もあるため、継続的使用権及び混同防止表示請求に関する附則第5条第3項から第6項までの規定を、防護標章登録に基づく権利に準用することとした。

### ③ 博覧会への出品等に基づく特例の適用に関する経過措置

#### ◆附則第5条第8項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）

第五条（略）

2～7（略）

8 新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日（以下この項において「出品等の日」という。）が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。

9～18（略）

商標法第9条は、博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用した商標について商標登録を受けようとする場合において、当該出品又は出展の日から6月以内に商標登録出願をするときは、その商標登録出願を当該出品又は出展の日にしたものとみなす旨を規定しているところ、当該出品又は出展の日が改正法の施行前にまで遡及すると、第三者に対する不測の損害や手続上の不平等が生ずる可能性がある。

このため、色彩のみの商標、音の商標及び変化する商標に係る商標登録を受けようとする者が、同条第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日がそれぞれ施行の日より前であるときは、施行の日を出品等の日とみなすこととした。

#### ④ 国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明に関する経過措置

##### ◆附則第5条第15項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2～14 (略)

15 新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

16～18 (略)

商標法第68条の9第2項の改正により、国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明については、国際登録簿の記載事項のうち、国際登録の対象で

ある商標の記載の意義の解釈に必要な事項として経済産業省令で定めるものをみなすこととした。

これに伴い、改正法の施行前にした国際商標登録出願についても当該改正規定が適用され、商標の詳細な説明とみなされることのないよう(マドリッド協定の議定書上、国際出願に際してこれを記載することが可能であり、改正法の施行前から国際登録簿に記載されているものもある。)、商標法第68条の9第2項の改正規定は、改正法の施行後にする国際商標登録出願について適用し、改正法の施行前にした国際商標登録出願については、なお従前の例によることとした。

⑤ 国際登録に基づく商標権の信託による変更の効力発生要件の見直しに伴う経過措置

◆附則第5条第16項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2～15 (略)

16 この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17・18 (略)

今回の商標法第68条の26第1項の改正より、国際登録に基づく商標権の信託による変更については、他の産業財産権と同様に、その登録が効力発生要件とされた。

これに伴い、現行法上、既に効力が生じている国際登録に基づく商標権

の信託による変更の効力が損なわれる事態を防ぎ(「自己信託」(信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号)は、公正証書等によってされる場合には当該公正証書の作成によって、それ以外の場合は受託者に対する確定日付のある証書による通知によって、その効力が生ずる(同法第4条第3項)。(、既存の権利の安定性を維持すべく、改正法の施行前に効力が生じた国際登録に基づく商標権の信託による変更については、なお従前の例によることとした。