

「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(案)」に対する意見

2009年3月12日
日本弁護士連合会

特許庁が2009年2月16日に公表し、意見を求めている「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(案)」(以下「報告書(案)」という。)に関し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 総論

- 1 新しいタイプの商標として、報告書(案)1頁及び2頁は9種類の商標、すなわち、動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置、音、香り・におい、触感、味及びトレードドレスに係る商標を挙げている。この中から、報告書(案)11頁ないし14頁は、商標法の保護対象に追加する商標として、動きの商標、ホログラムの商標、輪郭のない色彩の商標、位置商標及び音の商標のみを認める方向で検討すると述べている。報告書(案)がこれら5種類の商標の内容を正しく理解しているかについては、後に述べるとおり疑問であるが(「総論」の3項参照)、それは別として、当連合会は、この方向性は適切であると考え。なぜなら、報告書(案)2頁ないし8頁にあるとおり、諸外国等における保護の状況、国際的な枠組みの状況並びに我が国業界のニーズからみて、また、報告書(案)9頁及び10頁が概略指摘するところの「1. 権利範囲の特定」、「2. 識別力を有すること」並びに「3. 類似の範囲」の画定という基本的考え方に照らし、これら5種類の商標のみが検討に値するものと解されるからである。
- 2 新しいタイプの商標に係る制度整備の検討に当たっては、前段に述べた3点が重要であるが、これを具体的にいうと、(1)商標の特定が明確にできること、権利範囲が客観的に画定でき、(2)商標間の類似範囲に関する基準が合理的に設定でき、(3)当該新商標が自他商品又は役務の出所を識別できる性質のものであり、それによって一方、競業者の商標選択の自由を不当に害することなく、営業活動の自由を確保しながら、他方、(4)商標の機能につき需要者が期待する利益を保護し得ることが要求され得るものと解される。しかして、これら諸点について、報告書(案)の随所にみられるような「・・・規定を整備することが適切である。」、「・・・要件等を見直す必要がある。」あるいは「対応する必要がある。」といった抽象論にとどまらず、慎重な検討の結果、明確にして具体的な制度設計の結論を得て、初めて、新商標制度導入の実施を決定すべきものとする。
- 3 商標制度について個別具体的な意見を述べる前に、まず、以下において、新しいタイプの商標について、当連合会が整理した問題点を明らかにしたい。

(1) 色彩の商標について

報告書(案)は「輪郭のない色彩」として取り上げている。それは色彩を要素とする商標が現行法上存在しているからであると思われるが、報告書(案)添付の諸外国の例からみると、輪郭のある色彩商標も挙げられている。各国では、通常、色彩が問題となる商標を「色彩商標」という一般的類型で捉えているのであり、我が国でも、このような広い見地から検討した方が種々の法律問題が見えてくるものと考ええる。

報告書(案)が、「輪郭のない色彩商標」とみているものであっても、単色のもの、複数色の組み合わせからなるものがあり、通常は、これら特定の色彩が商品又は商品の包装・容器、役務に関連して使用され(飲食用の皿など)、また、社員の制服等の全体若しくは一部、コーポレート・カラーとして社名と共に役務について使用されたりするものであり、「輪郭がない」というのは、具体的にどのような場合の商標を想定しているのか明確にする必要があると考ええる。

単色の商標、特に、「輪郭がない商標」があるとして、これについては、商標を客観的に通用する方法(色彩コードや商標見本)で特定し、かつ、出願の際に使用方法、使用場所、使用態様などを明確に説明する書面を提出させる必要があると考ええる。

単色商標の場合には、競業他者の色彩選択の自由を確保すること並びに社会的に必要な色彩について独占権を付与しないように配慮しない限り、商標登録の弊害が大きい。よって、単色の商標ないし「輪郭のない色彩商標」は、具体的な方法、場所、態様に画定された使用の結果、商標としての識別力を取得した場合に限り(報告書(案)17頁(b)も使用による識別力の獲得がない、商標としての識別力がない場合の多いことを予想している。)、商標登録を許容すべきものとする必要があると考ええる。¹

(2) 動きの商標、ホログラム

平面的なもの、広告物等で立体的なもの、商品自体が動くものなどがある。窓の開閉の際に生じる動きなどは、使用の段階、態様によって初めて特徴を発揮するものである。多くの場合、動く態様、形状は一つの商標について固定されたものではなく、経時的に複数の態様からなるものであり、「動き」ないし形状の変化が、始めから終わりまで、一つの総体ないし合体として、一商標の概念で捉えられるものと解される。

このような商標について報告書(案)21頁は、出願に際し使用される「電子ファイルが長時間にわたるものや極めて多数の図により特定される

¹ 報告書(案)3頁及び4頁の と注5は「連邦最高裁の判例では単一色彩からなる商標については使用による識別力を獲得した場合に限り保護されるとされた。」旨を述べている。米国においては、長い歴史を通じて単色の色彩からなる商標が保護されるか否かを巡り、登録要件及び侵害事件に関して多数の判例が存在し、色彩の枯渇論、独占不適應論(機能性論)、異なる色合い間の商標の混同論を経験しており、上記最高裁判決の解釈についても種々議論されている。我々は、少なくとも、単色の色彩商標については、米国の貴重な経験に学び、使用による顕著性の取得を登録の要件にすべきものと考ええる。

もの」は第三者の商標調査及び審査負担を考慮して「制限を設けることが適切と考えられる。」としている。しかし、これは出願の便利等の問題ではなく、根本的にみて「一商標」とは何かの問題である。よって、一商標の特定及びその範囲、特に他の動きのある商標等と結合された商標との異同及び類似関係、言語を伴う商標との類似関係、侵害の範囲の画定を明確にする必要がある。また、従来型の商標で登録できるものは、従来型に拠るものとして扱う必要がある。

当連合会は、これら続出する問題点を考慮すると、言語を伴わない純粹に新しいタイプの動きの商標及びホログラム商標は、結局、使用による識別力の取得がなければ、商標として独占権を与えられるべきではないと考える。

(3) 位置商標

位置商標とはどのようなものなのか。位置商標は、位置と標章によって構成されるといわれるが、常に、商品などの特定の位置に使用されることによって、識別力を取得する商標であると解される。そうであるなら、使用による顕著性の取得を前提とする商標であるといえる。出願に当たり、標章が使用されるべき位置につき説明書を添付して明らかにするほか、登録により排他権を付与して保護する以上、使用による出所識別力の取得を明確にすることによって登録されるべきものと考えられる。

(4) 音の商標

「音の商標」については、いわゆる「サウンドロゴ」を中心に、現実のビジネスにおいてもかなり利用されており、新しいタイプの商標として認める需要ないし実益があるものと考えられる。しかし、導入するに当たっては以下のような観点から慎重な検討を要すると考える。

識別力ないし独占適応性について

報告書(案)2頁(5)においては、「音の商標」について、「音楽、音声、自然音からなる商標であり、聴覚によって認識されるもの」とされているが、「自然音」については、出所識別力及び独占適応性の両面で問題があり(報告書(案)(d)もこの趣旨を認めている)、商標法第3条にいう使用による識別力取得の要件を満たす場合でなければ登録を認めることは許されないと考える。

他方、いわゆる「サウンドロゴ」(これが「音楽からなる商標」とみるのか「音声からなる商標」とみるのかは別として)については、それに付された言語の部分に着目して識別力が認められる場合が多いと考えられる。しかし、言語の部分に着目して登録が認められた「音の商標」については、その言語の部分が使用されずに音階のみが使用された場合には、その商標の権利範囲に含まれないと考えることになる。

報告書(案)は、「音の商標」につき、先行商標調査等の負担を軽減する観点から、長時間にわたるものを制限すべきとしている(報告書(案)21頁)。確かに、CMソング1曲をそのまま出願されるような場合には審査の負担は大きいし、そのような長時間にわたる音の商標を認めても、それ全体が商標的に使用されることが考えにくいので、認める実益も少ない。これ

に対し、CMソングのうち、実際にCM等に用いる一部分のみを切り出して商標登録することには需要があると考えられる。しかしながら、これは調査や審査の便宜の問題ではなく、「商標」とは何かという商標制度の本質に関わる問題であることを十分認識すべきである。

音の商標については、かえって、極めて少ない音によって構成される商標登録を認めることの方に問題がある。音楽はたった12個の記号(1オクターブ)の組み合わせで構成されるものであるため、少ない音の組み合わせによる商標に独占権を与えてしまうことはできない。適用条文の問題はともかく、前述した言語の部分に着目した識別力が認められる商標でない限り、少ない音の組み合わせによる商標の登録は、独占不適用論の観点からみても、認めるべきでない。

また「音」の特定をどうするか。報告書(案)21頁が「電子ファイル(音声)で商標を特定することが適切と考えられる。」としている点は、肯定できる(「楽譜」等により音の商標を特定することはできない。なぜなら、同一の楽譜により表現される音楽であっても、そのテンポ、ピッチ、音色等によって全く異なる印象を導く場合があるからである。)

なお、類否判断については、聴覚によって需要者に与える印象、記憶、連想等を考察して判断することになるが、審査に当たり、「音の商標」の特性に対応した迅速な審査を行う体制が整えられるのか疑問がある。この視点からしても、使用により識別力を取得したものにのみ、登録を認めるとするならば、当該商標の特性が一層具体的に明らかになり、メリットがあると考えられる。

このような問題点を考慮すると、当連合会は、音の商標についても、使用により自他商品又は役務の出所につき識別力を取得した商標のみに商標権の独占的排他権を認めるべきものとする。

4 むすび

(1) 新しいタイプの商標の意味・範囲について

以上から判明されるように、「新しいタイプの商標」の意味ないし範囲は必ずしも明確ではない。よって、新しいタイプの商標の保護制度を商標法に導入しようとする以上、その意味ないし範囲を具体的に明確にすることが、最初に、そして基本的に必要である。

(2) 商標の機能のうち本質的なものは、出所表示機能であり、自他商品又は役務を区別するための識別力ないし識別性が必要とされる。その点新しいタイプの商標について、報告書(案)17頁及び18頁に指摘されているとおり、使用による出所識別力の取得が必要となる場合が多いものと解される。この視点からすると、新しいタイプの商標は、商標法で保護するより、むしろ基本的には不正競争防止法により規制の対象とされるべき「商品等表示」であり、公正な競争秩序維持を維持する観点から、表示の周知性と混同防止を主な要件として、個別具体的に柔軟に規制すべきものと思われる。しかし、商標法の下で審査の際に使用による識別力の獲得を正しく審査・判断した後、排他的独占権が付与されるならば、それは、正当な商標所有者の権利行使を容易とし、取引者・需要者の混乱を未然に防止する。よって、商標権の確立には、法律的にも、実務的にも相応のメリットが存在することになる。

当連合会は、新タイプの商標の特質及び問題点を検討し、総合判断の結果、これら商標に対して強力な排他的独占権を与えることがないように注意し、法的バランスの見地から、使用による出所識別力の取得を要件にして登録を認めるとする制度の設計を図るように意見を述べるものである（不正競争防止法における商標・標章の保護の点については、報告書（案）14頁に対する意見としても参照されたい。）。

(3) 上記以外の商標制度の本質と個別的な問題については、以下に記載することとする。

第2 商標制度の見直し

1 「商標の定義の見直し」（報告書（案）13頁以下）に対する意見

報告書（案）「2. 商標定義の見直し」、「(2) 対応の方向」、「商標の定義に識別性の要件を追加することについて」（14頁以下）に対し以下のとおり意見を述べる。

(1) 社会通念上の商標について

報告書（案）は、「社会通念上の商標の意味に合わせるために識別性の要件を商標の定義に追加すべき」かどうかにつき、「商標法全体の問題として、慎重な検討が必要である」（15頁3行、4行）としている。

しかしながら、当連合会は、商標法に社会通念上の商標の定義を新設すべきであると考えます。

しばしば指摘されているとおり、商標法第2条第1項は、法律技術的な意味における商標を定義したもので、社会通念上の商標の定義規定ではない。しかしながら、主な諸外国においては、必ず、社会通念上の商標の定義規定を設け、新しいタイプの商標等商標法で保護されるべき商標の範囲を基本的に明確にしている。今回新しいタイプの商標を導入する我が国においても、この定義規定を新設しなければ、商標法で保護されるべき商標の範囲を不明確にし、無用な紛争の発生につながるものと考えられる。

報告書（案）は、「新しいタイプの商標については、全体として第3条第2項（使用による識別力の獲得）に該当しない限り識別力が認められないものが多くなると予想される」と述べる（9頁）が、この点からも社会通念上の商標の定義は不可避であると思われる。新しいタイプの商標は、現実的には、例えば、文字商標と併用されて使用される場合が多いと予想されるが、この場合において、新しいタイプの商標が、当該文字商標とは別に「特定の者の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されている」（第3条第2項の商標審査基準）かどうかを判断しなければならないのか、全体として判断対象とされるのか、また、商標の類否判断をなす場合に、商標をどう捉えるのか、類否判断の前提としても、結局、商標の定義規定が必要である。

(2) 商標としての使用その他の理論等との整合性

報告書（案）14頁下から3行以下は、商標の定義を設けない理由として、（ア）「現行の商標についてこれまで積み重ねられてきた『商標としての使用』に関する裁判例との齟齬が生じないよう担保する必要がある」、（イ）「商

標の使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要等がある」としている。

しかしながら，報告書のこれらの理由は，いずれも誤りである。

まず，(ア)についてみると，商標の定義は社会通念上の商標の概念と同じになるから，いままでの「商標としての使用」に関する判例と結論はすべて一致するので，齟齬は一切生じない。

次に，(イ)につき，社会通念上の商標に係る定義規定を設けるのであるから，商標の使用の定義規定との整合性が具体的に問題になることはない。

むしろ，商標法が社会通念上の定義規定を設けていないので，以下のような問題が現在発生している。すなわち，報告書(案)でも指摘するとおり，不正競争防止法は商標法における商標の定義を引用しているが(第2条第2項)，「『商標』とは，商標法第2条第1項に規定する商標をいう」と規定しているので，不正競争防止法の商標は，商標法上の法律技術的な意味における商標を定義したことになり，社会通念上の商標の定義をしたことにはならず，意味不明なものとなっている。

社会通念上の定義を新設しても，関連する条文は，商標法第3条及び第26条程度であるが，これら条文の修正は，新タイプの商標制度の採用に当たり，当然必要とされるところであり，また，個々の条文との整合性はほとんど問題にはならないはずである(詳しくは，「商標法の改正と商標の定義について」² 参照)。

報告書(案)は「商標の類似の範囲」につき，「これまでと同様に，新しいタイプの商標を含めタイプ横断的に商標の類否を判断することが適切と考えられる」としている(24頁)。

ア ところで，特許庁における審査実務においては，商標の類否判断について，「比較する商標の有する外観，称呼又は観念のいずれかにおいて相紛らわしいときは，原則として両商標は類似のものとする」「商標自体の類否の判断においては，商品又は役務の出所の混同のおそれまではその判断要素とはされていない」³。

この類否判断基準は，審決取消訴訟及び侵害訴訟において最高裁判所が示した判断基準(対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合，商品の出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって総合的に判断する。)のものとは異なっている。

イ 特許庁における審査実務において，類否判断は，出所の混同のおそれではない。新しいタイプの商標を審査するに際し，両商標の比較による類否判断については，当該商標が保護されるべき範囲ないし，その核心を明確にする必要がある。このためにも，社会通念上の商標の定義規定は是非必要であると考ええる。

2 商標の使用の定義の見直し(報告書(案)15頁5行以下)

現行商標の使用の定義が視認可能な標章を前提としている以上，音を含むように見直しをすることは当然必要であり，報告書(案)15頁5行以下に記載され

² 松尾和子 パテント 1995 Vol.48 No.9 2頁。

³ 工藤莞司 実例で見る商標審査基準の解説 第5版 196～197頁。

ているところに賛成する。ただし、現行商標法の使用に関する定義規定は、複雑かつ形式的であって、現実の使用がいずれに該当するか明確ではない場合がある。

よって、当連合会は、この際、分かりやすい包括的な規定に整理することを考えるのが妥当であると提案したい。

3 商標の登録要件の見直し（報告書（案）16頁10行以下）

(1) 報告書（案）は「(2)対応の方向」16頁10行ないし18頁19行において、識別性に係る要件、公益的な音及び機能性等について述べ、商標法第3条、第4条につき見直しの必要性に言及している。報告書（案）に記載された趣旨は理解できるが、論理的な説明がなく、具体的にどのような修正を検討しているのか明確ではない。

(2) 当連合会としては、上記 ないし の問題点をすべて肯定した上で、現行法第3条を理論的に整理し、修正することにより、これらすべてに対応することを提案する。

当連合会は、先に、新しいタイプの商標については、すべて使用の結果自他商品又は役務の出所識別力の獲得を登録の要件とすることを提案した。この提案をどのように条文に反映させるかは、商標の定義規定の創設を視野に入れて決定すべきである。そして、新タイプの商標が使用による出所識別力の取得にかかることについては、他の従来型の商標の場合と同様、現行商標法第3条第2項の規定の適用によることとする。

報告書（案）は公益的な音についてのみ述べているが、ここにいう「公益的」は別の面からすると「独占不適合」ないし「独占性欠如」であり、米国においては「色」についても多数の判例があつて、「機能的」な色とも称されている（例・ソフトドリンク用ビンの黒色（光線と中味を隠す効果）、アイスクリームのフレーバーからくる色など）。これら音及び色などを総括するためには、現行第3条第1項第1号の規定を修正して取り込むのが良いと考える。

なぜなら、同号については、すでに同条第2項との関係で、「独占性欠如型」に関する規定又はこれを含むとする見解が有力であるからであり、その修正は、例えば「・・その他音、色など商標の構成要素が、特定人の独占に適さないもののみからなる商標」といった文言を追加挿入することである。

新しいタイプの商標について、商標法第3条、第4条第1項第7号（公序良俗に係る規定）又は第18号（機能性論）に分解して登録要件を定めるのは、問題の本質を見誤らせるおそれがあつて適切ではないと考える。

4 商標権の権利範囲の特定方法の見直し

(1) 報告書（案）19頁「(2)対応の方向」ないし23頁8行に記載されたところは、基本的に賛成する。ただし、新タイプの商標のそれぞれについて冒頭に記載したところを参考に、具体的に保護の対象とすべき商標を明確に特定する必要があると考えられる。

(2) 商標法と不正競争防止法の間をどう捉えるかという根本問題の検討がない現段階において、新タイプの商標の保護制度を導入する理由で、報告書（案）21頁 記載の登録商標の権利範囲及び同23頁9行以下の「6.商標の類似

の範囲」の項について述べることのできる意見はない。ただし、21頁末行に、新しいタイプの商標に関して「登録防護標章」の記載があるが、使用による自己識別力の取得を登録の要件とする新タイプの商標につき、どの範囲まで需要者間における周知性を認めることができるのか甚だ疑問である。このような商標について「登録防護標章」を認めることは反対である。

5 報告書(案)23頁9行「著作権等の他の権利との調整」

- (1) 使用の意義の修正により、当然ながら商標の類似の範囲や特許権、実用新案権、意匠権、著作権との調整が必要となるが、難しいことではない。他の基本的部分の関係が整備されてから、整備すればよいものと解される。
- (2) 25頁10行以下「(c)色彩のみが異なる商標」の項において、報告書(案)の16行、17行は、「現行の第70条の規定が適用されることが適切と考えられる」と述べている。

報告書(案)が「色彩のみが異なる商標」というとき、どの範囲の新しいタイプの商標を対象としているのか必ずしも明らかではない。色彩のある動きのある商標、ホログラムの商標、位置商標のすべてを考慮しているのか、輪郭のない色彩のみの商標を対象としているのかさえ明らかでない。いずれにしても、結論を導いた理由・根拠は具体性がなく、理解困難である。

当連合会は、新しいタイプの商標につき、その排他的独占権の範囲を必要以上に広げないためにも、慎重に論議・検討の上、第70条が適用できる場合とこれを否定すべき場合とを明確にし、結論を導くように提案する。

以上