

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
「商標制度の在り方について」(案)に対する意見書

2013年(平成25年)1月16日

日本弁護士連合会

特許庁が、平成24年12月17日付けで意見募集を実施した、「商標制度の在り方について」(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。

意見の趣旨

1 報告書(案)は、商標の効果的な活用を推進するため、「新しいタイプの商標の保護の導入」において、国際的趨勢に鑑み、「動き」、「輪郭のない色彩」及び「音」等の非伝統的商標(新しいタイプの商標)の保護制度を導入すること、並びに「商標制度における地域ブランド保護の拡充」において、新たな地域ブランドの担い手である商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人等を登録主体とすることを提案している(なお「その他」において、その他の商標制度に関する検討も行っている。)

報告書(案)によるこれらの方向性について、当連合会は、基本的に賛成である。

2 報告書(案)が、我が国の商標制度上の懸案事項というべき、「商標」の定義に自他商品役務の識別性を追加規定する件について、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ために追加規定するとの結論をとったこと自体については賛成であり、評価する。しかしながら、当該結論について「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る。」(報告書(案)・3「(3)商標の定義」の6ページ8~9行)と述べて、その実施を先送りしたことは画竜点睛を欠くものである。

3 先送りの理由たる2点の指摘はいずれも、守旧的な杞憂にすぎない。かねてより、海外主要国・地域の商標法においては、商標の定義規定において商標の本質的要素である自他商品役務の識別性を規定しており、我が国が、またしてもこれを先送りすることは、国際的ハーモナイゼーションの見地からも大いに問題がある。よって、速やかに、「商標」の定義に、商標の本質的要素である自他商品役務の識別性を追加規定するべきである。また、仮に、今回先送りする場合は、少なくとも、報告書(案)の「そのための具体策を講じる」ことを求める。

意見の理由

「商標」の定義に、商標の本質的要素である自他商品役務の識別性を、速やかに追加規定すべきことについて、その理由を述べる。

1 問題の所在

(1) 商標の基本的機能が自他商品等識別機能や出所表示機能であることについては日本のみならず諸外国においても、争いの余地がなく、諸外国の商標法においては、商標の「定義」を規定した条文において、自他商品役務の識別性が商標の本質的要素として規定されている（添付資料1参照）。

しかるに、現行商標法（昭和34年改正法）第2条の「商標」の定義には、自他商品役務の識別性が規定されていない。そのため、かねてより、定義条項を改正して自他商品役務の識別性を追加規定すべきことが提案されてきた。

当連合会も、2009年3月12日付け「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（第2・1）において、商標の定義に自他商品役務の識別性を追加規定すべきことを述べている。

(2) 報告書（案）を作成した産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会（以下「小委員会」という。）においても、報告書（案）5ページ「I 新しいタイプの商標の保護の導入」「3. 対応の方向性」「(3) 商標の定義」に記載されているとおり、「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。」のであるし、第27回（平成24年5月28日）の小委員会では、「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こととされた。」のである。

したがって、このような小委員会の議論に照らせば、報告書（案）の3「(3) 商標の定義」の項の結論は、「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」ではなく、「商標の定義に、自他商品役務の識別性を追加するべきである。」と報告されるべきものであった。

(3) ただし、報告書（案）10ページ「I 新しいタイプの商標の保護の導入」「3. 対応の方向性」「(8) 商標権の効力の制限等」「商標的使用論」において、「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。」と記載されているとおり、先延ばしにしたものの、小委員会として、商標の定義に、自他商品役務の識別性を追加規定する結論をとっているという事実自体は明白である。

したがって、仮に先送りする場合は、報告書（案）6 ページ 8 ～ 9 行目の「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」との、具体策を直ちに講じるべきである。

2 報告書（案）記載の反対論は守旧的な杞憂にすぎないこと

(1) 「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対する反対論として、報告書（案）5 ページは、以下のように述べている。

「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委縮効果を考慮し、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。」

(2) しかしながら、前記の2点の指摘はいずれも、意味のないことをあれこれ心配しているにすぎない。

指摘の第1点は「実務で用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」というが、論理的に考えて、商標の定義に自他商品識別性を追加規定する方が、商標の構成要素を列挙するだけで商標の本質的要素である自他商品識別性を全く規定していない現状の定義規定よりも、商標概念の外延の限定や制約に資するということまで否定することは、さすがに意図していないものと思われる。そうすると、同指摘は、商標の定義に自他商品識別性を追加規定するだけでは、商標概念の外延の限定や制約に「十分ではない」と言いたいのかもしれない。しかし、そもそも、「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委縮効果を考慮し、その外延が明確になるような規定が必要である」という課題は、商標制度においては、登録要件を定める第3条や、権利行使の制限を定める第26条等の全体の法律条文において解決される問題である。添付資料1記載のとおり、諸外国においても同様である。もとより、定義に自他商品識別性を追加規定することによって、それだけで、商標概念の外延の限定や制約に十分である等という議論は誰もしてい

ない。

指摘の第2点のうち「『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」については、指摘の第1点に対する批判が該当する。

- (3) また、指摘の第2点のうち「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」という点は、以下のとおり「ためにする議論」にすぎず、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はないという理由にはならない。

まず、侵害訴訟における権利行使に関しては、報告書(案)は「商標が自他商品等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行為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。」と述べ、さらに「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¹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。」と整理している。かかる整理は適切である。

また、指摘第2点がいう「侵害訴訟における権利者の主張立証事項」は、以下のように整理できるから、商標の定義に識別性を入れることによって「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」はない。

登録商標と同一(又は類似)の標章を指定商品と同一又は類似の商品に使用しているとの事実は、一般的に商標の機能を発揮する態様でその標章を使用していると社会的には評価される。

したがって、原告は、次の請求原因を主張すれば足りる。

【商標権侵害差止請求の請求原因】

ア 原告は登録第 号商標権を有する。

イ 被告は被告標章を被告商品(役務) に使用している(使用の具体的態様)。

ウ 被告標章は、原告商標と同一(又は類似)である。

エ 被告商品(役務) は、原告商標の指定商品(役務)と同一(又は類似)である。

¹ 宇井正一「商標としての使用」『裁判実務体系第9巻 工業所湯権訴訟法』(株式会社青林書院昭和60年)

これに対し、被告標章の使用が商標的使用でないことは、この一般的評価を覆す特段の事情というべきであるから、抗弁として位置づけられる。

【抗弁】「商標的使用ではないこと」を基礎づける事実。

いわゆる商標的使用論においては、この「商標的使用ではないこと」は評価的要件であるので、これに該当することを根拠付ける具体的事実が評価根拠事実として抗弁となり、その障害となる具体的事実が評価障害事実として再抗弁ということになる。

以上のとおり、判例法上確立された「商標的使用」論における被告による被告標章の「商標的」使用と、商標法第2条の商標の定義における原告の「商標」とは直接的な関係がない。商標権侵害において問題となる「商標的使用」は、あくまでも、被告の標章の「使用」が「商標的」かどうか（商標機能を害するか）という文脈で問題になるものである。商標の定義に識別性（客観的かつ抽象的）を規定することによって「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」はない。

報告書（案）は、商標の定義の問題について、「『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。」と整理している（報告書（案）10ページ（ ・ 3 「(8) 商標権の効力の制限等」の「 商標的使用論」）。かかる整理は適切である。

すなわち、商標の定義（第2条）に商標の本質的要素として識別性を規定することは、権利行使の制限（第26条）に商標的使用論を規定することと同様に、昭和34年の商標法改正から少なくとも50年以上確立された実務を、法文上明確化するものに他ならない。

したがって、仮にも、指摘第2点が懸念するように、商標の定義に「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」というのであれば、第26条の場合と同様に、第2条においても識別性を追加規定する際に、「従来の訴訟実務を踏まえた規定を整備」すれば足りるのであり、追加規定が不適切だという理由には何らならないというべきである。

(4) 以上のとおり、報告書（案）記載の反対論はいずれも守旧的な杞憂にす

ぎない。むしろ，以下に説明するとおり，商標の定義に識別性を追加規定すべき理由は明白であり，速やかに実施すべきである。

3 商標の定義に識別性を追加規定すべき理由

(1) 改正の必要性 - 商標の本質

そもそも，商標の本質が自他商品及び役務の識別性にあることは，日本を含めた世界各国のコンセンサスである。商標の本質が自他識別性にあることを大前提として，商標の登録制度や商標権の保護範囲の法体系及び裁判例が構築されている。

裁判例において商標の本質が問われるとき，

- ・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と識別するための標章として機能することであり，この自他商品の識別機能から，出所表示機能，品質保証機能等が生ずるものであるとする判決²，
- ・同趣旨を述べるに当たり，「右（商標法第2条のことを指す / 日弁連注釈）の定義による『標章』あるいは『商標』の概念が『取引社会に現に使用されている社会的事実としての標章ないし商標，あるいは社会通念としての標章ないし商標の概念』（以下『本来の商標』という。）と異なるものであることは言うまでもない。しかるに，同条で，『標章』，『商標』について社会通念に反する定義を与えたのは，専ら立法技術上の便宜のみに基づくものである。」とした判決³，
- ・「第2条の商標の定義の仕方は，立法技術上の理由に基づくものである。」と明示した判決⁴，などの裁判例が存在する。

また，その後，商標法第2条1項の「商標」に該当するとしながら，法の種々の規定を引用し，結局，先の判例と同様，相手方の商標は商品の出所表示機能を有していないから，商標権侵害を否定するとする別の理論構成をとった判決も現れている⁵。

今日，本来の商標とは自他商品又は役務の出所を識別する標識であることは，広く承認されている。しかし，新しいタイプの商標，たとえば，小売サービスマーク，新しい商標の使用行為，輸出規制などが新たに問題とされる度に，商標の定義が議題になってきた⁶。今回の新しいタイプの商標の採用も同様である。経験を重ねた実務においては，定義に識別性の規定がなくても，混乱はないという見方もあるが，問題は統一さ

² 並行輸入の最初の判決であり，最高裁で確定したパーカーペン事件（大阪地判昭45・2・27）及びフレッド・ベリー事件（最判平15・2・27）等。

³ ポパイ事件（大阪地判昭51・2・24）

⁴ テレビまんが事件（東京地判昭55・7・11，東京高裁で確定）

⁵ POS事件（東京地判昭63・9・16）

⁶ 小委員会は平成15年6月から開催され，特に平成17年12月以降商標の定義が問題とされてきた。

れていない理論構成である。また、商標実務に馴染みのない新しい実務家や企業の担当者は、法律に規定にないものをどう解釈し、理解するのかという点で混乱しがちであることも看過できないと考える。

- (2) 現行法の商標の定義規定は、立法技術的に初期の判例が社会的意味の商標を引き出すために用いた文言からなっている⁷。

しかし、知財各法において、権利保護の対象を定義する際には、その本質を定めるのが通例である⁸。商標の定義を規定する以上、単に商標の構成要素を列挙するのではなく、商標の本質的機能について法律的に実質的意味をもつ定義規定であるべきである。したがって、判例が解釈上補ってきた大前提である自他商品等の識別性を、端的に、商標の定義条項において規定することはごく当然の事柄である。

また、各国の商標法における「商標」の定義規定には、商標の本質である自他商品・役務の出所に係る識別性が規定されている(添付資料1参照)。

したがって、商標の本質に照らし、商標の定義に識別性を追加規定する改正の必要性は明らかである。

しかも、下記のとおり、他の条文に影響を与えない形で商標の定義に識別性を盛り込むことが可能である。したがって、「『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」(報告書(案)5ページ下から5行目)は杞憂である。

- (3) 定義は他の規定に、原則、影響を与えないこと

報告書(案)6ページは、商標の定義への識別性の追加規定意見への反対論を紹介した後、「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。」と述べる。

当連合会は、商標法第2条の定義規定に識別性を追加規定することにより、長年蓄積された実務・裁判例等に変更を及ぼすようなことを全く望ん

⁷ 現行法以前の裁判例・学説について：大判昭12・6・21(民集16巻974頁)「商標法第1条に所謂商標は元来自己の生産製造加工選択証明取扱又は販売の営業に係る商品なることを表彰し市場に於て之を他人の同種商品と甄別する為に使用する標識なるが故に文字図形若しくは記号又は其の結合等何れより成るを問わず商標自体に於て觀念上一定の輪郭を具有し其の何れ迄の範囲が当該商標なるやを認識し得ることを要し輪郭を定め難き模様の如きは之を商標と認むる能はざるものとす。」。最判昭50・4・8(民集114巻409頁)「商標は取引においてその商品が自己の製造、販売等の営業にかかるとしてその商品であることを表彰するために使用するものである。」。学説も同様に解している。三宅発士郎『日本商標法』75頁(巖松堂書店、昭和6年)「商標とは自己の営業に係る商品を、他の商品と識別するの標識と為すことを直接の目的と為すものを謂う。」。

⁸ 特許法第2条1項「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」、意匠法第2条1項「意匠とは～であって、視覚を通じて美感を起させるものをいう。」、著作権法第2条1項1号「著作物 思想又は感情を表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

でない。故に、これによる各関連条項に関する影響を個別に検討し、その結果、商標法の体系への影響及び実務的な影響がないこと、第3条以下の条文を変更する必要はないことを確認したものである。

一例として商標法第3条（商標登録の要件）との関係について具体的に説明する。

商標法第2条の商標の定義に自他商品役務の識別性を追加規定するとは、例えば「商標とは、ある事業に係る商品又は役務を他の事業に係る商品又は役務から識別することができるものであって、次に掲げるものをいう」（又は「識別するために使用することができる」と規定することをいう。これは、裁判例等がしばしば判示してきた本来の商標、経済社会において通用している商標（社会通念上の商標）といわれるものであり、学説上、客観的・抽象的な識別性と称されるものである。

後述する商標法第3条と異なり、第2条に定義する自他商品等の出所の客観的・抽象的な識別性とは、具体的な商品または役務との関連性のない、一般的に何らかの商品や役務との関連で標識として用いられる抽象的な能力を意味する。

これに対して、第3条は、第2条にいう商品の出所に係る客観的抽象的識別性を有する商標が、登録出願された場合に具体的に登録要件の有無を審理判断するための規定である。したがって、第3条の登録要件としての識別性概念は、登録対象となる具体的な商品や役務に関連する識別力であって第2条とは明確に区別できる。よって、定義規定への識別性の追加規定により従来の登録要件が変更されることはないから、第3条以下の条文は現行のままでよい。

特に、定義規定において識別性を規定し、これとは別の規定により、識別性の欠如を不登録事由とする取り扱いは、他の諸外国でも同様であり、これと同じ態度をとることは、国際調和に資することがあっても、非難されることはない。このことは、添付資料1によっても明らかである。言いかえれば、第3条は、第2条に追加した抽象的識別性を内容とする定義規定から一步前進して出願された商標について、商標と指定商品等により同定された個別の出願商標につき、具体的識別性を審査するものである。

以上のとおり、第3条は第2条と、その趣旨も、目的も異なり、識別性概念も異なる。それ故、第2条の定義規定に識別性を追加規定すると、第3条1項4～6号及び第3条2項が「存在しないことになる」とか、「不要になる」という指摘は当たらない。そして、実務はこの規定の解釈・適用により動いてきたのであって、第2条の定義に識別性を規定し

た場合でも、第3条の規定は必要不可欠である。

- ・例えば、第3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とは、通常、ローマ字2字からなる商標がこれに該当するが、「砂糖」を指定商品として、ローマ字をカタカナ表記した商標の場合には、取引社会の実情から導かれた長い間の実務により、具体的識別力が認められる場合があり得る。そしてこの場合には登録が肯定できることになる。
- ・また、第3条1項6号は総括規定であるから、1号ないし5号では、例えば、「さくさく」は識別力があると判断され得るが、「サクサク」となると、食べ物を噛むときの音であって、6号で、識別力が否定されることになるなどである。
- ・また、第3条2項についていえば、家具デザインの巨匠ハンス・J・ウェグナーがカール・ハンセン アンド サン モーベルファブリック社の依頼により1950年完成させた肘掛椅子であって、素朴かつ斬新なデザインとして知られ、我が国では1962年（昭和37年）以来、「Yチェア」として愛された立体的形状が、60年に及ぶ膨大にして継続的な広告宣伝活動の結果、2011年（平成23年）6月29日に至り、知財高裁において需要者により、「本願商標が自他商品識別力を獲得している。」と判断され、識別力を否定した特許庁の審決が取り消されるに至った（平22（行ケ）10235，審決取消請求事件）。同判決は、判断手法や証拠資料について、実務上重要な判決とされている。

このように、第3条は判断時期を審査時として、具体的に、出願商標を指定商品等により画定して具体的識別力を判断するのであり、これに対し、第2条の定義の識別性は、抽象的な属性に係る性質を謳うものである。よって、第2条の定義への識別性の追加規定による影響を受ける必要はない。

最後に現行法の立法経緯について付言する。

大正10年の商標法（以下「大正10年法」という。）第1条1項は「自己ノ生産、製造、加工、選択、証明、取扱又ハ販売ノ営業ニ係ル商品ナルコトヲ表彰スル為商標ヲ専用セムトスル者ハ商標ノ登録ヲ受クルコトヲ得。」と定めていた。すなわち、大正10年法1条1項は、商標自体の定義ではなく、「自己の...営業に係る商品であることを表彰する為商標を専用しようとする者は商標の登録をうけることができる」という登録に関する規定であり、また、商標の概念ではなく目的を定めるものにすぎなかった。

荒玉義人文庫⁹の資料によれば，昭和34年に商標法を全面改正するにあたり，大正10年法にない商標の定義を明確に規定することとし，その際には「識別性」を定義に規定することも検討された。しかし，当時の大正10年法第1条1項の文言は，商標使用者の主観的意図である「表彰する為」であったため，侵害者から広い抗弁が出されるおそれがあるという懸念から採用されるに至らなかったものである¹⁰。

これに対して，前記 で述べたとおり，現在の議論において商標の定義への追加規定を予定しているのは「主観的」ではなく「抽象的・客観的」な自他商品等識別性であるから，前記のとおり，商標の定義における識別性と商標権の効力及び第3条の登録要件として問題となる識別性との区別・関係は明確になっている。したがって，昭和34年改正当時の懸念はもはや該当する余地がないものである。

以上

⁹ 「3) 個人文庫・コレクション【荒玉義人文庫】元特許庁長官・荒玉義人氏が制度改正審議室長として法改正に携わったもので昭和34年の改正の際に資料を中心に収録されています」(特許庁ホームページ「所蔵資料」より http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/syozou_siryou.htm)

¹⁰ 参考：大正10年法第1条1項及び2項

「自己ノ生産，製造，加工，選択，証明，取扱又ハ販売ノ営業ニ係ル商品ナルコトヲ表彰スル為商標ヲ専用セムトスル者ハ商標ノ登録ヲ受クルコトヲ得。登録ヲ受クルコトヲ得ヘキ商標ハ文字，図形若ハ記号又ハ其ノ結合ニシテ特別顯著ナルモノナルコトヲ要ス」なお，大正10年法1条の「特別顯著性」の意味については見解が分かれていたものの，一般的には「取引上自他の商品を識別させる力」，ないし「商品の出所の指標力又は表示力」と解されていた。

昭和34年法改正では，結果として「特別顯著性」の文言が削除されたが，立法過程においては，商標とは「当該商品が自己の業務にかかる商品であることを表示し，その商品と他人の業務に係る商品とを区別するために使用するもの」と定義し，標章を単に商品について用いるだけでは足りず，自他の商品を区別するために用いるという使用者の意思がなければ商標とはいえないこととすべきとの意見や，商標とは「...商品と他人の業務に係る商品を区別することができるもの」と定義し，使用者の意思のみならず実際に自他商品の識別力があることを客観的要件として規定すべきとの意見もあった。