

## 「商標」の定義への識別性の追加等について

平成 22 年 3 月  
特 許 庁

## 1. 問題の所在

- (1) 「商標」の定義を定める商標法第 2 条第 1 項は、「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」と規定した上で、「商標」とは「業として商品の生産や役務の提供等をする者がその商品又は役務について使用をする標章」と定義している。この点については、商標の本質的機能は識別性<sup>1</sup>であるにもかかわらず、この定義では、識別性が「商標」の要素となっていないため、諸外国と同様に、第 2 条第 1 項の「商標」の定義に識別性を追加すべきとの指摘がある。

**商標法**

(定義等)

第二条 この法律で「商標」とは、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（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

- 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）

- (2) また、商標法第 37 条等が適用される侵害の場面において、識別性が侵害の構成要件として求められていないため、商標権者以外の第三者の使用する「商標」が識別性を発揮する態様で使用されてい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旨の指摘がある。この点については、判例は、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用しない場合は商標権侵害を構成しないと解釈（商標的使用論<sup>2</sup>）で対処しているところ、これを何らかの形で立法的に解決（明確化）すべきとの指摘がある。

**商標法**

(侵害とみなす行為)

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

- 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用  
(二～八 略)

<sup>1</sup> 「自他商品・自他役務の識別力あるいは出所表示機能というような商標の本質的機能」（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 18 版〕1197 頁）。

<sup>2</sup> 「商標の使用が商標権の侵害行為であると認められるためには、登録商標と同一又は類似の第三者の標章が、単に形式的に指定商品又はこれに類似する商品等に表示されているだけでは足りず、その商品の出所を表示し自他商品を識別する標識としての機能を果たす態様で使用されていることを要するものと解すべきである。」（東京地裁・平成 21 年（ワ）第 657 号）

## 2. これまでの検討状況

「商標」の定義の見直しについては、これまで、平成8年法改正時の工業所有権審議会答申、平成18年法改正時の産業構造審議会知的財産政策部会報告書及び平成21年10月の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おいて、以下のように慎重な検討が必要とされてきた。

### (1) 平成7年12月工業所有権審議会「商標法等の改正に関する答申」

『「標章の使用態様が自他商品を識別するという機能の面において使用されているものと認められないときは、商標権者は第三者のその標章の使用を禁止し得ない」との考え方は、学説・判例上、ほぼ確立した考え方となっているともみられ、定義の改正によって、かえって混乱が生じるおそれがあるとの指摘もある。また、定義を改正する場合には、法律の他の部分にどのような修正を行う必要があるか、法律構造の根本的な考え方から変更する必要があるが生じないか、或いは判例上積み上げられてきた解釈・運用にどのような影響がありうるか、といった点を含め十分な検討をする必要がある。以上のことを踏まえると、商標の定義規定の見直しの是非については、引き続き検討していくことが必要である。』

### (2) 平成18年2月産業構造審議会知的財産政策部会「商標制度の在り方について」

『商標が使用される場合に、識別性を有していることが必須の要件であることは、裁判例においても既に確立しているが、商標の定義において規定することにより明確化するとその意義が考えられる。・・・一方、定義規定を見直すことにより、これまで積み重ねてきた裁判例との齟齬が生じないように担保する必要があるほか、使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要があることから、商標の定義については、更に検討を行うことが必要であると考えられる。』

### (3) 平成21年10月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」

『商標の定義規定に識別性の要件を追加することとした場合、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に担保する必要があるほか、商標の使用の定義の在り方とも整合性を確保する必要がある等がある。したがって、商標の定義規定に識別性の要件を追加することについては、新しいタイプの商標の導入状況も踏まえつつ、商標法全体の問題として、慎重な検討が必要であると考えられる。』

### 3. 国際的な状況

#### (1) 条約

##### ①商標の定義（構成要素）と登録要件

○パリ条約は、商標の構成要素について規定しておらず、各同盟国の裁量に委ねている。また、登録要件については、第6条の5 B 2において「当該商標が、識別性 (distinctive character) を有しないものである場合」を拒絶理由としている。

###### パリ条約

第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

B この条に規定する商標は、次の場合を除くほか、その登録を拒絶され又は無効とされることはない。もつとも、第10条の2の規定の適用は、妨げられない。

1 (略)

2 当該商標が、識別性を有しないものである場合又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもつて、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもつて構成されたものである場合

3 (略)

○TRIPS協定第15条第1項第1文は「ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができるものとする」と規定しており、「capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings」(以下、「自他商品等識別可能性」という。)を商標の構成要素としている。また、同条第2項は拒絶理由につきパリ条約の規定の遵守義務を定めており、パリ条約は第6条の5 B 2においては「当該商標が、識別性 (distinctive character) を有しないものである場合」を拒絶理由としている。

###### TRIPS協定

第15条 保護の対象

1 ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができる標識又はその組合せは、商標とすることができるものとする。…  
(略) …。

2 1の規定は、加盟国が他の理由により商標の登録を拒絶することを妨げるものと解してはならない。ただし、その理由が1967年のパリ条約に反しないことを条件とする。

##### ②商標権の禁止権の対象

○パリ条約は、商標権の禁止権の対象について規定していない。

○TRIPS協定第16条第1項は「登録された商標の権利者は、その承諾を得ていないすべての第三者が、当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類

似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利を有する」と規定しており、商標権の禁止権の対象を、第三者の使用する「商標 (trademark)」ではなく「標識 (sign)」としている。また、「混同を生じさせるおそれ」の要件が課されている。

#### TRIPS協定

##### 第16条 与えられる権利

1 登録された商標の権利者は、その承諾を得ていないすべての第三者が、当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識を商業上使用することの結果として混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利を有する。同一の商品又はサービスについて同一の標識を使用する場合は、混同を生じさせるおそれがある場合であると推定される。… (略) …。

## (2) 諸外国等

### ①商標の定義（構成要素）と登録要件

#### ○欧州

欧州においては、欧州指令<sup>3</sup>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いる。

欧州指令第2条は、商標を構成することができる標識は、ある事業の商品又はサービスと他の事業のそれとを識別することができるものである場合に限ると規定しており、自他商品等識別可能性を商標の構成要素としている。また、同第3条は、識別性を欠く商標を拒絶理由としている。

この欧州指令に基づき、イギリス商標法及びドイツ商標法においても、商標の構成要素及び登録要件について同様の規定を置いている。

また、欧州共同体商標理事会規則<sup>4</sup>においても、欧州指令と同様の規定を置いている。

#### 欧州指令（仮訳）

##### 第2条 商標を構成しうる標識

商標は、視覚的に表現できるいかなる標識からも、とくに人名を含む語、デザイン、文字、数字、商品の形状又はその包装により、構成することができる。ただし、その標識は、ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができるものに限る。

##### 第3条 拒絶又は無効理由

1. 次に掲げるものは登録されることができず、また登録された場合、無効を宣言されるものとする。

(a) 商標を構成できない標識

(b) 識別性を欠く商標

(c) 商品又はサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産又はサービ

<sup>3</sup> 「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。）

<sup>4</sup> 欧州共同体商標(CTM: Community Trade Mark)に関する規則。CTMは、「欧州共同体商標意匠庁」(OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market(Trade Marks and Designs))における1つの登録で、欧州連合加盟国全体で保護される商標権である。

スの提供の時期その他の商品の特徴を表示するために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標  
(d) 通用語において又は真正かつ確立した取引実務において慣習化している標識又は表示のみからなる商標

…

3. 登録出願の日前に、その使用により識別性を獲得している商標は、第1項(b), (c)又は(d)の規定によりその登録を拒絶されず、又は無効を宣言されない。また、いずれの加盟国も、登録出願日の後又は登録日の後に識別性を獲得した場合にも本項を適用することを追加的に定めることができる。

### イギリス商標法（仮訳）

#### 第1条 商標

(1) 本法において「商標」とは、視覚媒体により表現することができるすべての標識であつて、ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができるものをいう。特に、商標は、語(個人の名称を含む)、図案、文字、数字又は商品若しくはその包装の形状からなることができる。

#### 第3条 登録の絶対的拒絶理由

(1) 次のものは登録されない。  
(a) 第1条(1)の要件を満たさない標識  
(b) 識別性を欠いている商標  
(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を表すために取引上役立つことができる標識又は表示のみからなる商標  
(d) 取引上の通用語において若しくは公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみからなる商標  
ただし、商標がその登録出願の日前に使用された結果実質的に識別性を有している場合は、(b), (c)又は(d)によって登録を拒絶されない。

### ドイツ商標法（仮訳）

#### 第3条 商標として保護することができる標識

[1] 如何なる標識も、特に個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組み合わせを含むものであつて、ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができるものは、商標として保護することができる。

#### 第8条 絶対的拒絶理由

[1] 第3条に規定する商標として保護を受けることのできる標識であっても、視覚により認識できるように表現することができないものは、登録されないものとする。  
[2] 次の商標は登録されないものとする。  
(1) 商品又はサービスについての識別性を有していない商標  
(2) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識又は表示のみをもって構成された商標  
(3) 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識又は表示のみをもって構成された商標  
[3] 登録に関する決定がなされる前に使用されていたことの結果として、商標の出願に係る商品又はサービスについてその商標自体が識別標識として関係取引業界において確立している場合は、[2] (1), (2)及び(3)の規定は適用しない。

### 欧州共同体商標理事会規則（仮訳）

#### 第4条 共同体商標を構成することができる標識

共同体商標は、写實的に表現できる標識、特に、個人の名前を含む語、模様、文字、数字、商品の形状又はその包装により構成することができる。ただし、これらの標識が、ある事業に係る商品若しくはサービスを他の事業に係る商品若しくはサービスから識別することができるものに限る。

#### 第7条 絶対的拒絶理由

(1) 次に掲げるものは、登録することができない。  
(a) 第4条の要件に従わない標識  
(b) 識別性を欠く商標

(c) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製産の時期、サービスの提供の時期、又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある標識若しくは表示のみからなる商標  
 (d) 通用語において又は公正かつ確立した商慣習において常用されるようになっている標識若しくは表示のみからなる商標  
 ...  
 (3) (1)(b), (c)及び(d)は、登録を求めている商品又はサービスについて商標が使用された結果、その商標が識別性のあるものとなっているときには、適用しない。

## ○米国

米国連邦商標法第45条は、商標は、その者の商品を特定し、他人が製造又は販売するものから識別し、出所が知られていない場合でもその商品の出所を表示する語等をいうと規定しており、主観的識別性を有するものを商標の保護の対象としているとする考え方があり<sup>5</sup>。また、同第2条は、出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標 (trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others) は登録を拒絶されないと規定しており、客観的識別性を有していないことを拒絶理由としている。

### 米国連邦商標法 (仮訳)

第45条(15 U.S.C. § 1127)

この章の解釈においては、文脈上別段の趣旨が明らかである場合を除き、用語の意味は次のとおりとする。

「商標」という用語は、語、名称、シンボル若しくは図形又はその結合であり、次の条件に該当するものを含む。

(1) ある者によって使用されているか、又は

(2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、

その目的が独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの

第2条(15 U.S.C. § 1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

※サービスマークについても同様の規定となっている。

## ②商標権の禁止権の対象

### ○欧州

欧州指令は、TRIPS協定第16条第1項と同様、「標識」を商標権の禁止権の対象としている。ただし、TRIPS協定第16条第1項においては、商標同一・商品又は役務同一の場合であっても「混同を生じさせるおそれ」を商標権侵害の成立要件としているが、欧州指令においては、TRIPS協定と異なり、商標同一・商品又は役務同一の場合には「混同を生じさせるおそれ」を商標権侵害の成立要件とはしていない。

この欧州指令に基づき、イギリス商標法及びドイツ商標法も同様の規定ぶり

<sup>5</sup> 網野誠「商標〔第6版〕」77頁。

している。

また、欧州共同体商標理事会規則においても、欧州指令と同様の規定を置いている。

#### 欧州指令（仮訳）

##### 第5条 商標により与えられる権利

1. 登録商標は、その所有者に当該商標についての排他的権利を与える。所有者は、その者の同意を得ていない全ての第三者が次に掲げる標識を取引上使用することを防止する権利を有する。
  - (a) 当該商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについての当該登録商標と同一の標識
  - (b) 当該商標との同一性又は類似性及び当該商標に係る商品又はサービスとの同一性又は類似性のために、公衆の側に混同を生じさせるおそれがある標識。その混同を生じさせるおそれには、当該標識と当該商標との間における連想のおそれを含む。

#### イギリス商標法（仮訳）

##### 第10条 登録商標侵害

- (1) 商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについてその商標と同一の標識を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。
- (2) 次の何れかの理由により、登録商標を連想させるおそれを含め、公衆の側に混同を生じさせるおそれがある場合は、次の標識を業として使用する者は、当該登録商標を侵害するものとされる。
  - (a) 登録商標と同一の標識を、当該商標が登録されている商品又はサービスに類似する商品又はサービスについて使用すること、又は
  - (b) 登録商標に類似する標識を、当該商標が登録されている商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて使用すること

#### ドイツ商標法（仮訳）

##### 第14条 商標の所有者の排他的権利；差止命令による救済；損害賠償

- [1] 第4条の規定に基づいて商標の保護を取得することにより、その商標の所有者には、その商標について排他的権利が与えられるものとする。
- [2] 第三者は、商標の所有者の同意を得ないで次の標識を取引上使用することを禁止されるものとする。
- (1) 商標が保護されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについて、当該商標と同一の標識
  - (2) 標識と商標との同一性又は類似性並びにその商標及び標識が対象とする商品又はサービスの同一性又は類似性のために、その標識と商標との間に連想のおそれがあるときを含め、公衆の側に混同を生じさせるおそれがある場合における当該標識

#### 欧州共同体商標理事会規則（仮訳）

##### 第9条 共同体商標により与えられる権利

- (1) 共同体商標は、その所有者にその商標についての排他的権利を与える。所有者は、自己の同意を得ないで全ての第三者が次に掲げる標識を取引上使用することを防止する権利を有する。
  - (a) 共同体商標が登録されている商品又はサービスと同一の商品又はサービスについて共同体商標と同一の標識
  - (b) 共同体商標と当該標識との同一性又は類似性並びに共同体商標及びその標識に包含される商品又はサービスの同一性又は類似性のために、公衆の側に混同を生じさせるおそれがある場合は、その標識。この場合の混同を生じさせるおそれには、その標識と商標との間における連想のおそれを含む。

#### ○米国

米国連邦商標法は、登録商標の複製、偽造、複写又はもっともらしい模造を商標権の禁止権の対象とし、TRIPS協定や欧州指令等と異なり、「標識」とは規定していない。ただし、「混同を生じさせるおそれ」については、TRIPS協定第1

6条第1項と同様、商標・商品役務の同一又は類似を区別せず商標権侵害の成立要件としている。

**米国連邦商標法（仮訳）**

第32条(15 U.S.C. § 1114) 救済手段； 侵害； 悪意のない侵害者

(1) 何人も、登録人の承諾を得ないで、

(a) 取引において、登録商標の複製、偽造、複写又はもっともらしい模造を商品又はサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して使用し、その商品又はサービスに付して又は関連しての当該使用が混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞するおそれがある場合

#### 4. 「商標」の定義規定の見直し

「商標」の定義に、諸外国と同様、識別性を追加すべきとの指摘については、以下のような対応が考えられる。

なお、仮に「商標」の定義に識別性を追加した場合には、TRIPS 協定第16条第1項との整合性の観点から、商標権の禁止権を規定する商標法第37条等の「商標」を「標章」に改めることとなると考えられる（後述5. ※参照）。

##### (1) 「商標」の定義に主観的識別性を追加

「商標」の定義に、自他の商品等を識別するために用いるという使用者の意思があること（主観的識別性）を追加する。また、商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があるかどうかについては、現行と同様に登録要件において判断することとする。

これにより、使用者が自他商品等を識別するために用いるものではない場合は、「商標」概念に含まれないこととなる。

##### 【論点】

○「商標」の定義に主観的識別性を追加すると、商標に商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があるかどうかにかかわらず、使用者に自他商品等を識別するために使用する意思さえあれば「商標」となることから、「商標」の本質的機能が自他商品等識別機能ないし出所表示機能にあることとの関係で整合性がとれないのではないか。また、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様での使用でなければ商標権侵害を構成しないとする判例の商標的使用論における商標の本質的機能との関係でも整合性がとれなくなるのではないか。

##### (2) 「商標」の定義に客観的識別性を追加【第2条第1項に第3条第1項第6号の内容を追加】

「商標」の定義に、商品等との関係で客観的に自他商品等の識別性があること（客観的識別性）を追加する。具体的には、第3条第1項第6号の内容（例えば「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標章（使



用をされた結果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ものを含む。))」を「商標」の定義に追加する。この場合、客観的識別性の有無については、「商標」の定義において判断することになり、登録要件で重ねて判断する必要がないため、現行第3条の客観的識別性に関する登録要件は削除されることになる。

これにより、商品等との関係において客観的に見て自他商品等識別機能を発揮し得ない場合は、「商標」概念に含まれないこととなる。

#### 商標法

(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 その商品又は役務の普通名称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

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期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、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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 ありふれた氏又は名称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

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

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ない商標

2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果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ものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

#### 【論点】

○「商標」の定義に現行第3条第1項第6号の内容を追加した場合、客観的識別性は「商標」の構成要素として判断されることとなり、登録要件として重複して規定する意味がなくなることから、第3条の登録要件は削除されると考えられる。そのため、同条第1項第1号から第5号に規定されていた具体的な客観的識別性の内容は条文上不明確となり、審査基準等にかざるを得ない可能性がある。

○地域団体商標制度(第7条の2)は、第3条第1項第3号から第6号及び同条第2項の規定にかかわらず、使用により一定の地域で周知性を獲得していれば商標登録が認められるよう登録要件を緩和している。ところが、「商標」の定義に客観的識別性を追加した場合、地域団体商標は現行第3条の登録要件である客観的識別性を有していない可能性があるため、「商標」の定義の特例を設けるなどの手当ての必要があるのではないか。

#### 商標法

(地域団体商標)

第七条の二 事業協同組合…は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、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ときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

(以下省略)

### (3) 「商標」の定義に抽象的な客観的識別性を追加

「商標」の定義に、特定の商品又は役務に関わらない何らかの商品等との関係で客観的識別性を有し得ること（抽象的な客観的識別性）を追加する。

この場合、「商標」の定義と登録要件における客観的識別性の関係が問題となるが、この点、ドイツでは、商標の定義（ドイツ商標法第3条）における自他商品等識別可能性を「抽象的識別性」、登録要件（ドイツ商標法第8条）における識別性を「具体的識別性」と解釈している。「抽象的識別性」は、特定の商品又は役務に関わらない抽象的な識別能力を判断するものであり、「具体的識別性」は、ある事業に係る指定商品若しくは指定役務を他の事業に係る商品若しくは役務から識別する能力を判断するものであるとしている<sup>6</sup>。

そこで、「商標」の定義に追加する客観的識別性は、特定の商品又は役務に関わらない何らかの商品等との関係で客観的識別性を有し得るもの（抽象的な客観的識別性）とする一方、登録要件の客観的識別性は、出願に係る具体的な商品等（指定商品等）との関係で客観的識別性の有無を判断する必要があることから、現行第3条の登録要件を維持することとする。

これにより、いかなる商品等との関係でも客観的識別性を有し得ないものは、「商標」概念に含まれないこととなる。

#### 【論点】

○「商標」の定義に抽象的な客観的識別性を追加しても、指定商品等との関係で具体的な客観的識別性のないもの（商品等の普通名称、商品等の品質表示やありふれた氏等）が「商標」概念に含まれていることから、「商標」の本質的機能が自他商品等識別機能ないし出所表示機能にあることとの関係で整合性がとれないのではないか。また、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様での使用でなければ商標権侵害を構成しないとする判例の商標的使用論における商標の本質的機能との関係でも整合性がとれなくなるのではないか。

○第2条第1項の「商標」の定義には、「その商品（役務）について使用をするもの」という商品等との関係が含まれていることから、特定の商品等との関係で客観的識別性の有無を問わない抽象的な客観的識別性を追加する場合は、条文の抜本的な見直しが必要となるのではないか。

### (4) 現行どおり

---

<sup>6</sup> 「新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」（平成20年3月 財団法人知的財産研究所）53頁脚注10参照。

## 5. 商標的使用論の手当て

判例の商標的使用論を立法的に解決（明確化）すべきとの指摘については、以下のような対応が考えられる。

※ なお、商標的使用論の手当ての如何にかかわらず、仮に「商標」の定義に識別性を追加した場合には、識別性を有しない標章が「商標」概念に含まれないことになるため、商標法上の「商標」の範囲が現行の「商標」概念よりも狭くなる。

他方、TRIPS 協定第 15 条第 1 項第 1 文は、自他商品等識別可能性を有する標識を商標の構成要素とし、同第 16 条第 1 項は、商標権の禁止権の対象を第三者の使用する「商標 (trademark)」ではなく「標識 (sign)」としている。

この点、現行の「商標」概念には識別性が含まれておらず、その意味では TRIPS 協定第 16 条第 1 項の「標識」概念と整合性が保たれているといえることができる。

しかし、「商標」の定義に識別性を追加すると、それに伴い第 37 条の「商標」の範囲も狭くなることから、商標法上の商標権の禁止権の対象が TRIPS 協定第 16 条第 1 項の識別性が含まれていない「標識」よりも狭い概念となる。

したがって、「商標」の定義の見直しを行った場合には、TRIPS 協定第 16 条第 1 項と整合させるため、商標法第 37 条の「商標」を「標章」に改める必要があるのではないかと考えられる。

また、これに伴い、商標法第 26 条第 1 項の「商標」を「標章」に改める必要があるのではないかと考えられる。

### 商標法

(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、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期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、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期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、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

四 当該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慣用されている商標

(以下省略)

### (1) 第 2 条第 3 項の「使用」の定義に客観的識別性を追加

第 2 条第 3 項の「使用」の定義に客観的識別性を追加する。

これにより、商標法上の全ての「使用」を、自他商品等識別機能ないし出所表示

機能を発揮する態様の「使用」に限定する。

なお、主観的識別性の追加については、主観的識別性は自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用することであり、侵害の場面において、客観的に見て自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様で使用している場合であっても、かかる意思を有していないという抗弁を許すことになるため不適當ではないか。

#### 【論点】

○条文上の手当てによる立証責任への影響等について、実務への影響等も踏まえつつ、考え方を整理する必要があるのではないか。

○不使用取消審判（第50条）等商標法の他の規定中の「商標の使用」については、例えば、不使用取消審判の被請求人の登録商標の「使用」は商標的使用でなければならないとするのが多数の判決・通説であるが、商標的使用に限られないとする考え方もある<sup>7</sup>。仮に第2条第3項の「使用」に客観的識別性を追加すると、不使用取消審判における登録商標の「使用」も商標的使用に限られることとなるため、この点について考え方を整理する必要があるのではないか。

（商標登録の取消しの審判）

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者…が各指定商品又は指定役務についての登録商標…の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

（以下省略）

#### （2）第25条及び第37条の「使用」に客観的識別性を追加

商標権者が指定商品等について登録商標の「使用」をする権利を専有する旨を定める規定（第25条）、及び、他人による類似範囲の「使用」を排除する旨等を定める規定（第37条）の「使用」に、客観的識別性を追加する。

これにより、商標権侵害となる「使用」が、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様の「使用」に限定され、客観的識別性を発揮する態様での「使用」でなければ商標権侵害とならないことが条文上明確になる。

#### 【論点】

○条文上の手当てによる立証責任への影響等について、実務への影響も踏まえつつ、考え方を整理する必要があるのではないか。

○不使用取消審判（第50条）等商標法の他の規定中の「商標の使用」については、例えば、不使用取消審判の被請求人の登録商標の「使用」は商標的使用でなければならないとするのが多数の判決・通説であるが、商標的使用に限られないとす

<sup>7</sup> POLA事件・東京高裁平成2(行ケ)第48号。網野誠『不使用取消審判と「登録商標の使用」の範囲について』（「特許争訟の諸問題」450～451頁）。

る考え方もある<sup>8</sup>。仮に第25条及び第37条の「使用」に客観的識別性を追加すると、その結果として不使用取消審判における登録商標の「使用」は商標的使用に限られないと解釈されるおそれがあるため、この点について考え方を整理する必要があるのではないか。

### (3) 第26条第1項に「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を商標権の効力が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定（第26条）に、「客観的識別性を発揮しない態様での使用」を追加する。

これにより、自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮しない態様での使用は、商標権侵害にならないことが条文上明確となる。

#### 【論点】

○侵害訴訟において（使用の）客観的識別性が抗弁事由となると考えられるが、この点については、実務への影響等も踏まえつつ、立証責任の考え方について整理する必要があるのではないか。

### (4) 現行どおり

## 6. 商標的使用論に関するその他の論点

### <商標権侵害に係る規定への混同要件の追加>

我が国商標法においては、商標権侵害の成立要件として同一類似の商標の同一類似の商品等への使用という形式的な要件が規定され、「混同を生じさせるおそれ」の要件は課されていない。しかし、判例の商標的使用論によって、被告の商標が形式的には商標権侵害の成立要件を満たしていても、自他商品等識別機能ないし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は、商標権侵害は成立しないとされている。

一方、TRIPS 協定及び欧米の商標法においては、商標権侵害の成立要件として、商標的使用については特段明文で規定していないが、いずれも「混同を生じさせるおそれ」の要件が課されている<sup>9</sup>。

以上を踏まえ、我が国商標法においても、商標的使用論の明文化に代えて、以下のように、商標権侵害に係る規定に「混同を生じさせるおそれ」の要件を追加する対応についても併せて検討すべきではないか<sup>10</sup>。

<sup>8</sup> 脚注7参照。

<sup>9</sup> ただし、欧州においては、商標同一・商品又は役務同一の場合に限り、「混同を生じさせるおそれ」の要件は課されていない。

<sup>10</sup> なお、我が国商標法における商標権侵害に係る規定に「混同を生じさせるおそれ」の要件が課されていない点については、TRIPS 協定は加盟国が遵守すべきミニマム・スタンダードを定めたものであり、

### (1) 第25条及び第37条に「混同を生じさせるおそれ」の要件を追加

商標権者が指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有する旨を定める規定(第25条)、及び、他人による類似範囲の使用を排除する旨等を定める規定(第37条)に、「混同を生じさせるおそれ」の要件を追加する(すなわち、同一類似の商標の同一類似の商品等への使用という形式的な要件に加え、具体的な侵害の場面における使用態様について「混同を生じさせるおそれ」の有無を判断する要件も追加する)。

これにより、商標権侵害となる「使用」が「混同を生じさせるおそれ」がある態様の「使用」に限定され、「混同を生じさせるおそれ」がない態様での「使用」でなければ商標権侵害とならないこととなる。

### (2) 第26条第1項に「混同を生じさせるおそれのない態様での使用」を商標権の効力が及ばない事由として追加

商標権の効力が及ばない範囲を定める規定(第26条)に、「混同を生じさせるおそれのない態様での使用」を追加する。

これにより、「混同を生じさせるおそれのない態様での使用」は、商標権侵害にならないこととなる。

### <著名商標の効力の拡大との関係>

商標法における著名商標の効力範囲を、出所の混同を生ずるおそれの範囲を超えて、著名商標の希釈化の防止にまで拡大するよう立法化すべきではないか等の議論もある。

仮に著名商標の効力が商標の希釈化の防止にまで拡大された場合には、「自他商品等識別機能ないし出所表示機能を発揮する態様での使用」以外の使用にも商標権の効力が及ぶことになるため、商標的使用論の立法化に当たっては、これら議論の動向に留意する必要がある。

---

混同を生じさせるおそれの要件を要求せず、商標権者のより一層の保護を図る我が国商標法はTRIPS協定と整合的であると解されている(尾島明「逐条解説 TRIPS 協定」(日本機械輸出組合)87~88頁参照)。