

# 平成26年特許法等の一部を改正する法律における商標法の改正の概要

特許庁審査業務部 商標 雑貨繊維審査室 審査官 鹿児島 直人

平成26年の商標法改正により、商標法の保護対象が拡充され、色彩のみ、音、動き、ホログラム及び位置といった「新しい商標」についても商標として保護を受けることが可能となった。また、併せて、地域団体商標の登録主体の拡充及び国際機関の紋章等と類似する商標の不登録事由の見直しも行われた。本稿では、平成26年の商標法の改正事項について、経緯も踏まえながら紹介する。

## 1. はじめに

平成26年5月14日に、特許法等の一部を改正する法律が平成26年法律第36号として公布されました。

筆者は、平成26年6月までの約2年間総務課制度審議室に在席し、本法律中の商標法の改正立案に関与する機会をいただいていたため、本稿では、本法律中の商標法の主な改正点について、改正に至る経緯とその概要について紹介させていただきます。

なお、文中の意見に係る部分は、筆者の個人的見解であり、特許庁の見解を示すものではないことを予めお断りいたします。

な模倣品対策として「ホログラム」が商標として使用されています。

これら「色彩」、「音」、「動き」、「ホログラム」及び「位置」といった「新しい商標」については、我が国商標法の保護対象となっていない<sup>1)</sup>、諸外国ではこれら新しい商標を商標権として保護する制度整備が進んでおり、著名な商標も登録されています。また、こうした諸外国において、我が国企業が新しい商標の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ところです。

こうした新しい商標を我が国の商標法の保護対象に追加することにより、登録商標の侵害行為に対する差止めや

## 2. 改正の概要

### (1) 保護対象の拡充等

企業活動においては、自分の商品と他人の商品とを区別するために商標が広く使用されています。この商標は、一般的には文字、図形、記号、立体的形状等からなるものが使用されているところですが、近年では、デジタル技術の急速な進歩に伴い、企業のホームページ上の動画や製品の起動音といった「動き」や「音」が、また、経済のボーダーレス化に伴い、より効果的なブランド伝達手段として製品自体の「色彩」や商標を付する「位置」が、さらには実効的

図1 主要国・地域における新しい商標の保護状況

	色彩の商標	音の商標	変化する商標(動き)	変化する商標(ホログラム)	位置の商標
日本	×	×	×	×	×
米国	○	○	○	○	○
欧州	○	○	○	○	○
豪州	○	○	○	○	○
韓国	○	○	○	○	○
台湾	○	○	○	○	○
中国*	×	○	×	×	×

※中国は、音の商標を保護対象とする法改正を実施済(2014年5月1日に施行)。

1) 商標法の保護対象になっていないとしても、不正競争防止法による保護を受けられる場合があります。同法第2条第1項第1号における「その他の商品等表示」は、商品又は営業について自他を識別し、出所を表示するものを保護対象としているため、特定の者の商品や営業であることを示すものとなっているのであれば、「色彩」や「音」であっても同号の対象になり得ると考えられています(小野昌延『新・注解 不正競争防止法【新版】上巻』(2007)、山本庸幸『要説 不正競争防止法 第4版』(2006))。



図2 諸外国における新しい商標の登録事例

出典：米国特許商標庁HP (<http://www.uspto.gov/>)、欧州共同体商標意匠庁HP (<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/>)

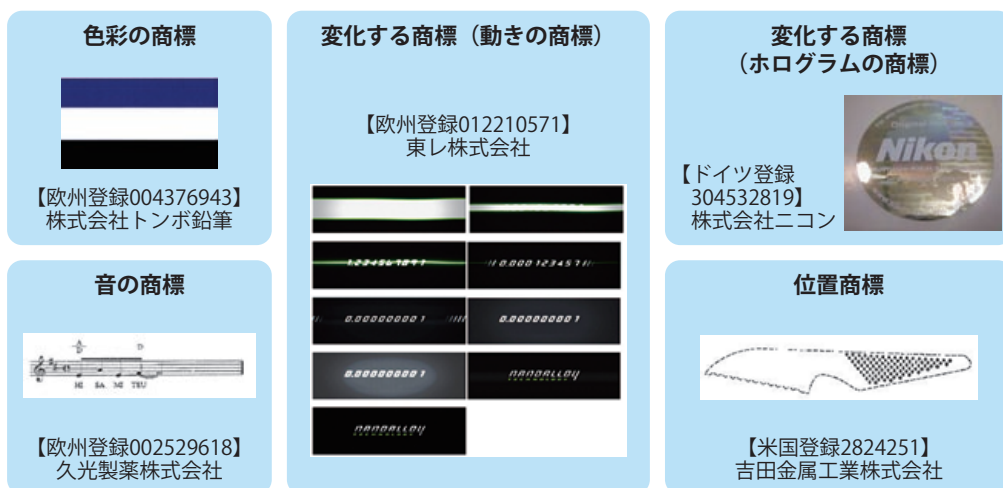


図3 我が国企業による新しい商標の登録事例

出典：米国特許商標庁HP (<http://www.uspto.gov/>)、欧州共同体商標意匠庁HP (<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/>)、ドイツ特許庁 (<http://www.dpma.de/>)

損害賠償の請求といった権利行使が可能となることに加え、我が国で登録されている新しい商標を基礎として、マドリッド協定の議定書<sup>2)</sup>の仕組みを利用した複数国への一括出願が可能となるといった実益があることに鑑み、今回、商標法が改正され、新しい商標を保護対象とするための規定の整備が行われました。その主な内容は以下のとおりです。

### ① 商標の定義の見直し

現行の商標法における商標の定義は、「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……」と規定され

ています(改正前の商標法第2条第1項)。これにより、現行の商標法の保護対象は、視認可能なもの、かつ、商標の形状が特定されているものに限定され、視認することのできない「音」や、特定の形状を有しない「色彩のみ」は商標法の保護対象とされていません。

そこで、商標法の保護対象に追加すべきというニーズが大きいと考えられる「色彩」のみの商標及び「音」の商標を商標法の保護対象とすべく、商標法の商標の定義が見直されました。改正後の商標法第2条第1項は、「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、音その他法令で定めるもの……」(下線部は改正箇所。)となり、商標の定義に新たに「音」が規定

2) 正式名称は「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」。

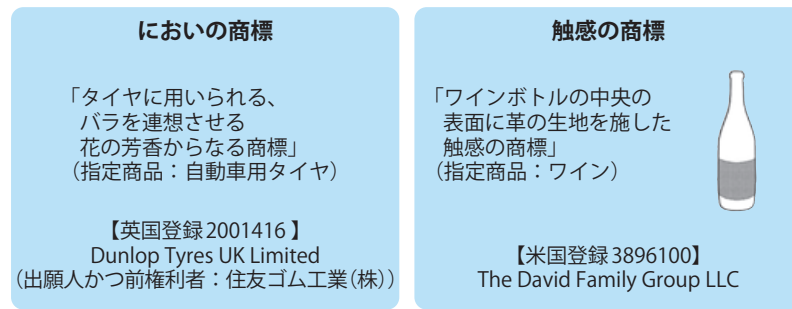


図4 諸外国における「ににおい」や「触感」の商標の登録事例

出典：米国特許商標庁HP (<http://www.uspto.gov/>)、  
欧州共同体商標意匠庁HP (<https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>)

されるとともに、文字や図形等と結合しない「色彩」それ自体も規定されました。

さらに、諸外国においては、「ににおい」や「触感」についても商標として保護されている事例が一定程度あることに鑑み、我が国においても、これらを商標として保護すべきという将来的なニーズが高まり、また、それを実現するための実務面での整備がなされた段階で迅速に保護対象に追加することができるよう、商標の定義に政令委任規定が追加されました。これにより、将来的な商標の保護対象の拡充の際には、法律改正によらず、当該政令整備による保護対象の拡充が可能となりました。

ところで、今回の商標法の商標の定義の見直しにより、新たに定義に規定されたものは「色彩」のみ、「音」及び「政令で定めるもの」の3つですが、これらに加え、「動き商標」、「ホログラム商標」及び「位置商標」も今回の改正により保護がされることとなります。これらの商標は、現行の商標法において既に保護対象となっている文字商標や図形商標等の範疇に含まれるものとし、これらに関する商標の定義の見直しは行われなかったものです。つまり、「動き」及び「ホログラム」の商標は、文字や図形等からなる商標であって、その商標が時間の経過又は視認する角度により変化するとき、その変化の前から後までの一連の様子であり、「位置」の商標は、文字や図形等からなる商標であって、商品や商品の包装等に付される位置が特定されるものになります。このため、従来から商標として保護することが可能なものともいえますが、従来はこれらの商標を出願し登録する適切な方法が整備されていませんでした。そのため、今回の新しい商標の保護の導入に際し、後述する出願方法等の整備を行うことにより、新たに商標として保護することが可能となったものです。

## ②商標の使用の定義の見直し

現行の商標法の保護対象は、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となっています(改正前の商標法第2条第3項・第4項)。そ

こで、視認不可能な「音」の商標を保護対象に追加するに際し、「音」の商標の使用に当たる行為が新たに規定されました。

具体的には、実際に音を発する行為が「音」の商標の使用行為として新たに規定されるとともに(改正後の商標法第2条第3項第9号)、音を録音する行為は「音」の商標を付する行為に含まれる旨が規定されました(改正後の商標法第2条第4項第2号)。

これにより、例えば、映画製作会社が製造・販売する映画を記録したDVDに、当該DVDを再生する際に冒頭に流れる音を記録する行為は、「音」の商標を付する行為に該当し、また、「音」の商標が記録された当該DVDを販売するために、販売店の店頭等において、当該DVDに記録された音を再生する行為は、「音」の商標を発する(使用する)行為に該当すると考えられます。

また、商標の定義に政令委任規定が追加されたことを受け、将来的な商標の保護対象の追加に際して、その商標の使用について必要な行為を追加することができるよう、使用の定義についても政令委任規定が追加されました(改正後の商標法第2条第3項第10号)。

## ③商標登録出願に関する手続等の見直し

今回保護対象に追加する「色彩」や「音」の商標、将来保護対象に追加する可能性のある商標及びこれまで適切な出願手続等が整備されておらず商標登録をすることが困難であった「動き」、「ホログラム」及び「位置」といった商標については、商標登録を受けようとする商標の記載(商標法第5条第1項第2号)のみでは、商標登録を受けようとする商標の種類や変化の様子等の内容を明確に特定できず、権利範囲の決定が非常に不安定となるおそれがあることから、商標登録出願に関する手続等の見直しが行われました。

### (a) 新しい商標の出願に係る意思表示義務

現行の商標法においては、願書の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態様を必ずしも明確に認識することができない「立体商標」については、その出

願の際に、商標登録を受けようとする商標は「立体商標」である旨の意思表示義務を課しています（改正前の商標法第5条第2項）。

これに倣い、新しい商標についても、その出願に際して、「色彩」のみからなる商標であるならば「色彩」の商標である旨を、「音」の商標であるならば「音」の商標である旨の意思表示義務を課することとされました（改正後の商標法第5条第2項第1号、第3号から第5号）。

なお、改正後の商標法第5条第2項第1号が「動き」及び「ホログラム」といった、「変化する商標」についての規定であり、「位置」の商標については、改正後の商標法第5条第2項第5号の省令で定めることが想定されています。

#### (b) 新しい商標の詳細な説明の記載又は物件の提出

新しい商標については、願書の商標登録を受けようとする商標の記載のみではその内容を明確に特定することができないことから、出願に際し、その商標に関する詳細な説明の記載や所定の物件の提出義務を課することとされました（改正後の商標法第5条第4項）。

この商標の詳細な説明の記載又は所定の物件の提出については、今後整備される省令・商標審査基準において、当該義務が課される商標とその内容が定められることとなりますが、「色彩」の商標であれば、国際的に使用されているカラーコード（色見本）を用いた色彩に関する説明、「動き」や「ホログラム」の商標であれば、商標の変化に関する説明、「位置」の商標であれば、商標登録を受けようとする商標とそれが付される位置に関する説明の記載が想定されています。

また、「音」の商標については、その音に関する説明（演奏する楽器、テンポ等）に加え、その音を記録した記録媒体の提出が想定されています。

#### (c) 新しい商標の権利範囲の決定に係る考慮事項

登録商標の範囲は、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おりますが（商標法第27条第1項）、新しい商標については、商標登録を受けようとする商標の記載のみではその内容が明確に特定できず、権利範囲の決定が不安定となるおそれがありました。

そこで、新しい商標については、上記のとおり、その出願に際し、商標の詳細な説明の記載又は所定の物件の提出義務が課されることに鑑み、新しい商標に係る登録商標の権利範囲の決定に際しても、これら商標の詳細な説明の記載や所定の物件の内容を考慮することとされました（改正後の商標法第27条第3項）。これにより、願書に記載した商標に基づいて商標の内容が一義的に明確に理解することができない部分（商標の変化の様子や商標登録を受けようとする商標の音）については、商標の詳細な説明の記載や所定の物件の内容に基づいて、新しい商標の内容が決定されると考えられます。

#### ④商標登録の要件等の見直し

「色彩」、「音」、「動き」、「ホログラム」及び「位置」といった新しい商標の保護の導入及び商標の定義の政令委任規定による将来的な保護対象の拡充を踏まえ、これら新しい商標のうち、商品の品質表示といったいわゆる記述的商標に該当するものを適切に拒絶することができるよう、商標法第3条第1項第3号に商品又は役務の「特徴」が追加されました。

また、自由競争を制限するおそれのある商標を拒絶する規定である現行の商標法第4条第1項第18号は、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のみが対象とされています。このため、新しい商標のうち、自由競争を制限するおそれのある商標に該当するものを適切に拒絶することができるよう、同号の対象が「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」に拡充されました。

なお、商標権の効力の及ばない範囲を規定する商標法第26条第1項第2号、第3号及び第5号についても、同趣旨の改正がされています。

さらに、新しい商標のうち、商標の内容が不明確なものについて拒絶するための規定が新設されました。新しい商標の出願に際しては、商標の詳細な説明の記載又は所定の物件を提出することにより、商標登録を受けようとする商標を特定することとなりますが、これらの記載又は物件は、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ぬものとし（改正後の商標法第5条第5項）、当該要件を満たしていない商標に係る出願については拒絶の対象とされました（改正後の商標法第15条第3号）。当該要件は、異議申立理由又は無効理由にもされています（改正後の商標法第43条の2第3号、第46条第1項第3号）。

#### ⑤マドリッド協定の議定書に基づく国際商標登録出願に関する特例

マドリッド協定の議定書に基づく国際商標登録出願においては、国際登録簿に記載されている事項のうち、国際登録の名義人の氏名や国際登録の対象となる商標を、願書に記載された商標登録出願人の氏名や商標登録を受けようとする商標とみなすこととされています（改正前の商標法第68条の9第2項）。

今回の改正により、新しい商標の出願に係る願書には、商標の詳細な説明が記載されることとなりましたが、国際登録簿には、従来から商標の詳細な説明に相当するものが記載できるようになっているため、国際登録簿上の所定の記載については、願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなすこととされました。

なお、国際登録簿に記載されている事項のうち、商標の

詳細な説明とみなす事項については、今後整備される省令で定められることとなっています。

## ⑥その他(商標的使用論の明文化)

商標は、自他商品役務の識別のために使用されるものであるため、自他商品役務の識別機能を発揮する態様での商標の使用は、いわゆる「商標的使用」と称されています。この「商標的使用」でない商標の使用については、形式的に商標が使用されていたとしても商標権侵害を構成しないとする裁判例がこれまで数多く蓄積されています<sup>3)</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ありませんでした。

そこで、新しい商標の保護の導入を踏まえ、こうした考え方について商標法上に明確に位置付けるべく、「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旨が明確にされました(改正後の商標法第26条第1項第6号)。

## (2) 地域団体商標の登録主体の拡充

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」等の文字のみからなる商標について、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ます<sup>4)</sup>。

この地域団体商標制度を利用できる登録主体は、従来までは、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られていました(改正前の商標法第7条の2第1項)。地域団体商標は、地域の名称及び商品(役務)の名称等の文字のみからなる商標が対象となりますが、このような商標は、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その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す。そのため、このような商標の登録を認める以上は、可能な限り多くの地域の事業者に商標の使用が認められるようにすべきであり、登録主体を加入の自由が担保された団体に限ることで、当該商標の使用を欲する事業者が団体の構成員となって使用をすることができる途が妨げられないよう措置しているものです。

他方で、近年、商工会、商工会議所及びNPO法人が、いわゆる「ご当地グルメ」といった地域ブランドの普及の担い手となっている事例がありますが、こうした事例においては、新たに上記組合に該当する団体を設立するか、又は、上記組合に該当する団体を出願人とするように地域内で調整をしなければならず、結果的に、地域ブランドの名称の保護が困難又は遅れてしまっているという問題がありました。

また、商標権として保護されていない地域ブランドについては、一定の顧客吸引力を有するが故に、その名称の不正使用がなされ、本来の地域ブランドやその普及の担い手の評判が不当に貶められる事態も発生していました。

そこで、商工会、商工会議所及びNPO法人が普及に取り組む地域ブランドについても、地域団体商標として早期に保護することができるよう、地域団体商標の登録主体として、商工会、商工会議所及びNPO法人並びにこれらに相当する外国の法人が追加されました(改正後の商標法第7条の2第1項)。

これらの団体は、各地域において実際に地域ブランドの普及の担い手となっている団体であるとともに、上記組合

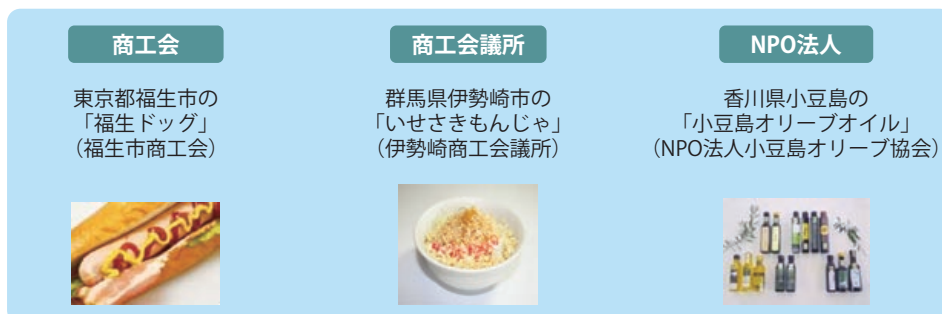


図5 普及が進む「地域ブランド」とその担い手の事例

出典：特許庁『平成26年特許法等改正説明会テキスト』

3) ポパイ事件(大阪地判昭和51・2・24(昭和49(ワ)第393号))、テレビまんが事件(東京地判昭和55・7・11(昭和53(ワ)第255号)(東京高判昭和56・3・25(昭和55(ネ)第1813号)にて原判決を維持))等。

4) 地域団体商標は、平成18年4月の制度施行以降、平成26年7月末時点で、計560件が登録されている。

と同様に、その設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入の自由が規定されている団体です<sup>5)</sup>。そのため、これらの団体が使用する商標の使用を欲する地域の事業者は、これらの団体が地域団体商標を取得した場合には、当該団体に加入する等し、当該団体の管理の下で当該商標の使用をすることになると考えられます。

### (3) 国際機関の紋章等と類似する商標の不登録事由の見直し

パリ条約<sup>6)</sup>では、同盟国に対して、1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。)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義務を課しています(パリ条約第6条の3(1)(b))。

これに対して、我が国では、国際事務局から通知された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、それらと同一又は類似の商標を不登録事由とするとともに(改正前の商標法第4条第1項第3号)、無効事由としてその登録後の無効を可能とすることにより(改正前の商標法第46条第1項第1号及び第5号)、当該義務を担保しています。

ところで、当該条約では、併せて、こうした国際機関の紋章等と同一又は類似する商標であっても、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商標登録を行うことができる例外措置を定めています(パリ条約第6条の3(1)(c))。

他方、我が国の商標法では、当該例外措置について規定されていないため、条文上は「国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標」であれば、一律に拒絶され得るものとなっています。そのため、国際事務局から通知される国際機関の紋章等と我が国の著名な商標が同一又は類似する場合には、商標法第4条第1項第3号の規定による経済産業大臣による指定を行わず、案件に応じて商標法第4条第1項第7号の規定の適用が予定されている状況にありました。

また、国際事務局から通知される国際機関の紋章等には、我が国において、商号、商品の名称又はそれらの略称として、一般に使用されているアルファベット3字から4字程度からなるものも含まれており、これを国際機関の紋章等として保護し、その商標の登録を一律に制限することは、企業による商標選択の自由を過度に狭めているとの指摘もされていたところです。

そこで、今回、商標法第4条第1項第3号を改正し、国

際機関を表示する標章と同一又は類似であっても、当該例外措置に該当する商標については商標登録をすることができるとされました(改正後の商標法第4条第1項第3号)。当該例外措置が表すところの、当該国際機関との関係を公衆に暗示又は誤信させない商標としては、①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(周知商標)、②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商標(国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の商標に限る。)が想定されることから、これらの商標については、商標法第4条第1項第3号の規定がされないこととなります。

ただし、上記②に該当するとして同号の対象とならない商標であっても、それが国際機関の著名な紋章等と同一又は類似するものについては、別途、「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なもの」と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第6号)に該当すると考えられるため、引き続き、その商標登録は否定されると考えられます。

## 3. おわりに

以上、平成26年特許法等の一部を改正する法律中の商標法の主な改正点について、その背景、改正の内容について紹介させていただきました。本稿は、本法律中の商標法の主な改正点をまとめたものであり、今後整備される政令、省令及び商標審査基準といった詳細については紹介できておりません。他方で、本改正においては、重要な部分を政令や省令に委任しているところもあるため、本改正を理解する際には、今後整備される政令、省令及び商標審査基準を参照いただくこととなりますが、その際に本稿が少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。

## profile

### 鹿兒島 直人(かごしま なおと)

平成16年4月 特許庁に入庁 方式審査課に配属  
平成17年4月 総務課  
平成19年4月 総務課工業所有権制度改正審議室  
平成21年4月 経済産業省経済産業局知的財産政策室  
平成22年4月 商標審査官補心得  
平成24年4月 商標審査官(化学)  
平成24年5月 総務課工業所有権制度改正審議室  
平成26年7月より現職

5) 商工会法第14条、商工会議所法第16条、特定非営利活動促進法第2条第2項第1号イ。

6) 正式名称は「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正され、並びに千九百七十九年九月二十八日に修正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」。