

# 非伝統的商標の機能性と本質的価値

日本大学大学院教授・一橋大学名誉教授 土肥 一史

## 要 約

明治17年の商標条例から128年、条約への加盟や国内外の需要に応ずるなどさまざま理由から現行商標法に至るまでの間、商標制度の見直しは数多くなされてきた。それでも、米国の連邦商標法や欧州の商標指令の内容と比較すると、制度のガラパゴス化ともいえる状況がわが国の商標制度には認められる。視認できる伝統的標章のみを商標として保護する制度を今なお採用していることもその1つである。商標の保護対象を視認できる標章だけではなく、聴覚を初めとする視覚以外の五感をタッチポイントする企業のマーケティングに対応した商標制度を構築することは企業の投入する資源保護にもつながる。

本稿においては、わが国の商標制度に音、色彩、動き、ポジション、香り、味覚といったこれまで認められていなかった識別力のある標章を商標として保護するにあたり、検討すべき基本的な問題点を考えてみた。なお、ここでの内容は全て私的な見解に止まるものであることはいうまでもない。

## 目次

- 1 はじめに
- 2 商標制度のガラパゴス化
- 3 これまでの検討の経過
- 4 商標のタイプについて
- 5 新しいタイプの商標の登録
  - (1) 登録例から
  - (2) 立体商標
  - (3) ある統計から
- 6 商標適合性について
  - (1) 基本的な考え方
  - (2) 単一性
  - (3) 独立性
- 7 立体商標と機能性
- 8 新しいタイプの商標の導入に際して

土肥 土肥でございます。どうぞよろしくお願いたします。本日、第1回目という記念すべき特別な日にお呼びいただいてありがとうございます。誠に名誉なことと感激致しております。ただ、今日お話する内容がどのぐらいこの記念すべき研究会にふさわしいかという自信はないのですが、ここに挙げておりますようなタイトルと内容でお話しさせていただきたいと思っております。それでは、座らせていただいて、話させていただきます。

## 1 はじめに

まず、タイトルの下に書いてあるのはマーチン・リンドストロームというマーケティングやブランド関係で有名なグルと称されている方と伺っておりますが、ご存知の方はおられますか。日本にもよく来られているようですが、その人がダイヤモンド社発刊の書籍の中で、「未来を充実させたいのなら、五感を完全に統合するブランドプラットフォームを充実に構築しなければならない」と、言っておられるところがあります。つまり、ブランドというものを視覚に訴えてそのコンセプトを理解させる、そのような形でのマーケティングというものでは、彼に言わせるとまだ十分ではない。ブランドをしっかりと構築させるためには、情緒、感性の部分にこそ訴えなければならない。つまり情緒、感性の部分に訴えることによって初めてブランドというものを効果的に活用することができる、そのような趣旨で、視覚に止まらず五感の全てに訴求すべきだということのようです。

現に、企業は情緒の部分に訴えるマーケティングを重視しています。著書によると、例えば、香りの問題などにも言及していますけれども、新車の香りというものすごくいい香りだというように万人が感じるのではないかと思うのですが、あのような香りも車に人工的に付けているようです。メーカーによって選択され

た新車のスタイル、独特のエンジン音、好ましい香り、豊かなイメージを象徴するブランドロゴの下にユーザーに提供されるわけです。ユーザーの五感に対するタッチポイントを企業がきちんと押さえながら資源を効率的に投入します。では、そのように企業が資源を投入することに、法制度はきちんと対応できているかということも問われているように思いました。

今日お話しするのは、このようなことを問題意識として商標制度というものを今一度考えてみたいということです。本日のタイトルを「非伝統的商標の機能性と本質的価値」としておりますのも、ただ今申し上げた五感に訴えるマーケティングを可能するような商標制度、あるいは企業から最終消費者へのタッチポイントと商標制度の関係を、商標法という法制度の方から眺めてみたいということにつながるわけです。

## 2 商標制度のガラパゴス化

スライド2は、今年3月の産業構造審議会の商標制度小委員会で配布された資料です。特許庁商標課に提供をお願いしたところ、「いいですが、ただ、産構審の資料であるということを示してください」と言われているので、その表示を付した上で皆様にご覧を頂いています。これは、いわゆる新しいタイプの商標制度が世界中でどのくらい導入されているか、ということで、世界地図の上で色分けしたものです。スライドの上方にありますように、黄色は新しいタイプの商標制度を既に導入している国です。残っているところというと、サハラ以南のアフリカ、ブラジル、メキシコ、中国というようになっていますけれども、中国は後で出てきますけれども意見募集稿で新しいタイプの商標制度を入れるという方向性を示していますので、中国も黄色で着色されるのはそんなに遠いことではありません。

スライド3はそれを説明したものなのですが、基本的に先進国は、新しいタイプの商標を導入済みということで、すべて丸になっています。先ほど申し上げた中国のところだけ△なのですが、下から2行目は「征求意见稿」の第8条をコピーして貼り付けたものですけれども、これを眺めているとなんとなく色彩や音などを保護しますということが分かりますね。中国語ですのではっきり分からないかもしれませんが、そのようなものを入れる方向で中国は動いているということです。中国語で書いてあるところの一

番下のところなどはそうですね。日本語読みすると「顔色と声音」と書かれているようですので、この辺は色と音を商標の構成要素とするということでしょう。

韓国は、一部の新しいタイプの商標をすでに認めていたのですけれども、○1のところをご覧いただくと、3月15日に改正商標法を施行しまして、音や香りのような視認できない商標もグラフィック再現性を条件に保護対象といたしました。このグラフィック再現性という概念は日本法には全くなじみのないものなのですが、欧州商標指令では商標の成立要件としてこのグラフィック再現性を必須の要件としております。もっとも、韓国がグラフィック再現性という概念を採用した、ということなのですが、これにどのような役割を与えたのか、つまり商標成立要件の1つとして入れたのか、あるいはドイツ商標法のように登録拒絶事由として入れたのか、それは分かりません。分かりませんが、韓国はそれを条件に、つまりヨーロッパの商標制度を参考にこのようなものを保護対象にするということにしているようです。

これに対して、日本は一番左側ですけれども、×印が付いておりまして非伝統的商標ということからすると立体商標だけというのが現状です。

今日お話しする新しいタイプの商標や非伝統的商標という言い方は同じことを言っているわけではないのです。新しいタイプの商標という場合は、立体商標は入りませんが、非伝統的商標という場合は、立体商標が入ります。どこでそのような理解をしているかと言いますと、WIPOのSCT、商標制度常設委員会での理解は、立体商標を含めて非伝統的商標、アントラディショナル・マークスというように言っています。ですから、今日もそれを使い分けてお話をすることです。タイトルにおいて非伝統的商標というようにうたっているのは立体商標も含めてお話をすることになるからです。

国際的な状況はどうかということなのですが、わが国も加盟するTRIPSでの商標に関連する15条1項があります。この規定は、当然国内法化されているはずなのですが、特に色の組み合わせ、Combinations of Colorsは商標として登録できるものとするを定めておりますので、日本はCombinations of Colorsというものを保護しているはずですが、ここには輪郭のあるCombinations of Colorsなのか輪

郭のない Combinations of Colors なのかを書いていないので、わが国は都合のいいような理解の仕方をしていきます。だから、一般には輪郭のある Combinations of Colors という形で日本は認識をしているようです。ところが、一般的には、アメリカでもヨーロッパでもこの Combinations of Colors とはいえ輪郭がないものと考えていると思います。

それから、日本が立体商標を入れるときの契機となった商標法条約です。この条約に加盟するときには立体商標制度を入れたわけですけれども、条約を見ると必ずしも立体商標を入れなければならないということにはなかったのです。なかったのだけれども、商標法条約に入るわけだから立体商標制度を入れたというのが平成8年の法改正でした。それから、シンガポール条約という商標法条約を更に発展させた条約があるのですが、これには日本は入っておりません。近い将来、この条約に入るということを考えているようです。この中に、いわゆる非伝統的商標、新しいタイプの商標というものが条約規則の中に規定してあって、その新しいタイプの商標をどのように願書で表現するか、記載するかということが規定されています。

あと、日本に関係するものとしてはマドリッド・プロトコルがございます。マドリッド・プロトコルというのはスライド4にも書いておきましたように、本国商標の出願、あるいは本国で登録した商標、出願商標や登録商標は原則としてそのまま他の加盟国においても保護するというのがマドリッド・プロトコルの基本的な精神です。ですから、考えてみると、マドリッド・プロトコルの加盟国の1つである日本としてはほかの国で出願されたり登録されている商標があれば、それは基本的には日本においても保護するというのが基本的な約束ですけれども、日本は現在新しいタイプの商標を保護していないということですので、このマドプロで新しいタイプの商標を出願したり登録することはできないということになっています。

### 3 これまでの検討の経過

先ほど、これまでの検討の経過を紹介してきましたけれども、スライド5をご覧ください。10年前から始まっています。一番上は、知的財産研究所で検討したものです。知財研で、新しいタイプの商標の保護という問題の基礎的な勉強をしようではないかということで研究いたしました。ただ、このときはこの問題一本

で検討しておりませんで、例えばコンセント、いわゆる相対的審査制度、権利不要求制度なども合わせて検討したので、新しいタイプの商標だけではないのですが、特許庁の意図としては、新しいタイプの商標の検討にありました。しかし、この時は時期尚早ということで、検討しただけで終わりました。

それから6年たってもう1回知財研で新しいタイプの商標に関する調査研究をやりました。このときは真剣で、現にその次の年の平成21年には産構審でも新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループを立ち上げて、報告書を出しています。このことから分かるように、産構審商標小委としてはこの問題を商標制度の改正につなげることを想定していたはずですが、しかし、残念ながら見送りになりました。ご存知のように、このときに検討した特許の当然対抗、特許取戻し請求など、特許のほうは日の目を見たのですけれども、商標改正は見送られてしまいました。その理由はいろいろあるのだと思いますけれども、私共の力不足で制度利用者等の関係者の理解が得られなかったということです。

それからまた3年、今年の2月20日に25回の商標制度小委が開かれました。商標小委の議事録からのものなのですが、次のとおりです。「全体の方向性としては新しいタイプの商標の保護制度を導入することとして審議を進めてまいりたいと思います」というまとめ方がされています。当然ながら商標小委ですので、学者の委員も入っていますけれども企業の方も知財協の方ももちろん入っておられますし、そのようなすべての方、要するに商標小委のすべての委員の方が、方向性としてはこれでいくということを確認されたわけです。これからこの議論を始めていくわけですが、これはもうまったなしという表現になっているところなんです。しかし、これまでの経緯からすると、一寸先は分かりません。

なぜ、3年前の検討では、特許法は改正につながったのに、商標法のほうの改正にはつながらなかったのかを、スライド6に挙げています。特許庁という役所は利用者の要望といいますか、利用者の反応に敏感な役所といっても過言ではないように思います。役所が民意に十分留意することは無論正しいことです。民意ということであれば、もちろん商標利用者のニーズということですが、利用者のニーズの把握も当然に努めておりました。



商標利用者のニーズという、出願上のニーズになるのですが、知財研で調査検討時に調査をしております。平成13年に調査し、平成19年に調査したのですが、1回めの今から10年前のときは、全体の2%の21社しか新しいタイプの商標制度のニーズがなかったのです。98%はなかったのでしょうか。ところが平成19年は現に使っていますというのが311社の60%で、希望する企業の割合は426社で82%ということだったのです。

これを報告書の中に盛り込んだのですが、どういうわけか評判は芳しくありませんでした。いいたいことはあるのですが、本日は申しません。利用者に評判が良くなかったこととして、新しいタイプの商標とサーチコストの関係でした。ただ、これも欧米は既に導入していて、我が国企業は支障なくビジネスを展開されておいでですので、さほど説得力のあるものとは考えにくいものといえます。

批判の中で、正鵠を得ているなど思うのが、色彩の枯渇論です。色彩をもし保護するとなった場合、注意をしないといけない部分ではあります。その1つとして、特に単色などの場合は誰かが商標登録してしまった場合、ほかの人は取れなくなりますので、そのようなことは当然考えた仕組みにしなければなりません。

悩ましいのは類否判断です。類否をどう判断するか。外国などの文献を読むと類否というのは非伝統的商標に特有の問題ではなくて、図形や文字商標の類否判断は問題ないのですかということです。例えば、ウーンルールのような図形商標に関する分類ルールがありますけれども、あのようなものできちんとサーチができたり類否が判断できたりしますか。だから、特に新しいタイプの商標の問題だけではないのですけれども、そこは考えないといけない重要な問題だと思います。例えば、サービスマークは、商品商標とサービスマークからの類否を見ませんでした。小売りは見ますけれども。このような制度を入れる場合に、クロスサーチが必要かどうか考えておかなければなりません。

それから、最近風向きが変わったなど思うのはFTAです。これは外圧になりますので、強いフォローになります。韓国はなぜ今新しいタイプの商標を入れざるを得なくなったのかということ、それは米韓FTAでしょう。その米韓FTAですけれども、これも商標小委で出た資料なのですが、「いずれの締約国

も、登録の条件として、標章が視覚で認知できるものであることを義務付けてはならず、また、各締約国は構成される標章が音又はにおいであることを唯一の事由として登録を拒絶してはならない」と言っています。このようなFTAのパターンはいろいろなところで使われています。米豪FTAもそうですし、アメリカが入っているFTAの場合、大体このような文章でまとめられています。TPPなどの舞台でもこのようなテキストにならざるを得ないと思います。そうすると、音又はにおいであることを唯一の理由として登録を拒絶してはならないということを得ざるを得ませんので、もちろんにおいは現実には登録されないと思いますが、商標法の規定上では、FTAのルールがそうである以上そこは考えないといけません。TPPがこれと変わるものになるとは到底思えません。シンガポールのFTAは少し違いますけれども趣旨としては一緒です。最大限の努力をしなければならないとは言っていますが、同じようなことを言っております。従って、このFTAというものが出てきたことによって、商標小委の議論も変わってきたということは確かだと思います。

#### 4 商標のタイプについて

先ほどの、音やにおいであることを唯一の理由として登録を拒んではならないとなっていましたね。音やにおいであることを唯一の理由として拒んではならない、です。日本の商標法の規定では、「文字、図形、記号、若しくは立体的形状若しくはこれの結合又はこれらと色彩の結合」が商標である、と定義していますので、この現在の商標法の定義規定からいきますと、音やにおいであることを唯一の理由として登録を拒んでおります。10年の刑事罰も付いている商標法の根幹に関わる商標の定義規定ですから、この規定に触れるということになると、単に新しいタイプの商標を入れるというだけではなくて、根本的な見直しを伴う大改正になります。

アメリカはどのように定めているかということ、アメリカもよく分からないところがありまして、あらゆる商標のタイプが名称、シンボル、デバイスまたはその組み合わせに入るのだそうです。ワードとネームとシンボルとデバイス、アメリカの場合はこの中にすべて入るのだそうです。特にこのデバイスなどというのはよく分かりません。

アメリカの場合は使用主義であって登録主義ではないので、使用することによって権利はすでに発生しています。日本やヨーロッパは登録によって初めて商標権という権利が生まれますけれども、アメリカは使用主義なので、すでに使用の段階から商標権というのは生まれています。これを連邦商標登録するとどのようになるかと言うと、おまけが付きます。全米で使用されたことが擬制されたり、5年たったらもう争えなくなったり、つまり原則としてもう無効だと争えなくなるのです。あるいは、商標権があることについて悪意を擬制されたり、あるいは水際での取締りの対象になったり、要するに権利が生まれること以外に連邦商標登録をすることによって効果が生ずるのですけれども、その効果たるや権利が生まれるということではないということにご注意いただきたいと思います。

ドイツの場合は、商標指令が重要です。ヨーロッパは域内統合をやって1つの単一市場を作りました。単一市場を作った以上、国境を越えて商品やサービスが自由に流通することになります。商品やサービスには商標が付されますので、EUの構成国それぞれが別の商標制度を持っていたのでは商品や役務が自由に流通できません。そこで、ヨーロッパの場合は1988年でしたか、統一市場を作った意味が損なわれないように商標指令というディレクティブを出しまして、EUの加盟国に調和的な商標制度を採るよう指令しました。このEUの商標指令を受けて成立したドイツ商標法がMarkengesetzです。

スライド8に示すように、ヨーロッパもアメリカもすべての標識が商標となるというのが基本的な考え方です。すべての標識と言っていますが、ただ違う点は、グラフィックに表現できることを商標指令では求めています。韓国がグラフィック再現性を容れたと言いました、あの要件です。グラフィックに表現できるということは、このような紙に表現できればグラフィック再現性があるということになります。商標指令の中にはこのように言っていますので、商標指令の中ではグラフィック再現性というのは商標となるための要件になっています。商標成立要件になっているのですけれども、ドイツの場合は入っていません。これでは指令に矛盾するのではないかと思われるかも知れませんが、ドイツではグラフィック再現性というのはドイツ商標法の8条の絶対的登録要件に入っていて、ヨーロッパの場合は商標の定義規定の2条に入っ

ています。ドイツは3条が定義規定です。グラフィック再現性というのは絶対的登録要件になっています。絶対的登録要件なので商標の成立要件ではないのですけれども、ドイツとしてはそれで商標指令に反していないという理解をしています。

スライド8で「特に」と言っているところです。これは商標のタイプの例示を示す語ですので、日本の著作権法の10条みたいなものです。著作物の定義は2条1項1号にあるのに、「著作物とは思想または感情を創作的に表現したもの」という定義規定はあるのですが、10条で「著作物とはとりわけ次のようなものをいう」というわけです。「特に」もその例示になるわけです。「特に」という表現の下に「人名を含む語、図案、文字、数字、音響、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体的形状、色彩及び色彩の組み合わせ」が例示です。色彩の組み合わせというのは英語で言うとCombinations of Colorsになります。色と色の組み合わせなのですけれども、この色彩に相当するドイツ語、Farbenという複数形の単語を使っています。ドイツの商標の定義規定のところはこのようになっていて、商標指令は先ほど言ったことですが、この中に香りのようなものは入っていませんけれども、「すべての標識」というところで受けていますので、香りや味覚もこれに入ってくる、このような整理です。

下から3つめの伝統的商標と新しいタイプの商標の関係では、先ほど言ったように、伝統的商標というのは文字や図形などを言うわけですが、新しいタイプの商標というのはそのような文字や図形以外のノントラディショナルな商標ということになります。この議論はWIPOのSCTで延々と議論をしております。議論としては各国間の登録における制度のあり方というものについてはつき合わせが終わっている段階ではないかと思えます。

アメリカの場合、トレードドレス、これが悩ましいのです。アメリカの場合、本来はトレードドレスなので立体商標が原則です。つまり商品の形状や容器などが原則なのですけれども、さらには色などのようなものもトレードドレスとして議論がされているみたいです。しかし、原則としてはトレードドレスなので、3Dといいますか三次元商標のものが原則ということになるだろうと思えます。「アウターリミッツ」と書いているのは、正確な意味は分からないのですが、伝統的

な世界の中に外界から入ってくるものであると説明しているものがあります。

## 5 新しいタイプの商標の登録

### (1) 登録例から

これから例示を少しご覧にいたいと思います。スライド9は、左側が有名な Qualitex の最高裁判決の事案です。プレス・パッドにグリーンゴールドの単色の色彩を商標と認めたものです。これはよく見ると点線になっているのですけれども、点線は商標の構成要素ではありません。色だけです。あくまでも商標というのは単色です。これは商標権侵害訴訟になりまして、最高裁で争われました。

右側のもはドイツの色彩商標で、これは登録公報の内容です。一番上は「商標のタイプ」で、「その他の商標」です。登録される商標は色彩があるか、あります「Ja」と言っています。色の説明としてはリラ、薄紫色です。薄紫色という商標の説明があって、その下の四つめの文章で *Verkehrsdurchgesetzte Marke* ということころは、使用による顕著性で登録されたか、イエスということです。だから、これは日本で言うと3条2項で登録されているということになります。使用による顕著性です。商品区分は30類、チョコレートです。現在登録されています。いつまで生きているかということ2014年の9月30日まで生きています。これは色彩商標の単色の登録例ということになります。

音ですけれども、スライド10の左側はアメリカの登録の例です。右側はヨーロッパの登録の例で、インテルの登録です。左側のほうはNBCの登録なのですけれども、ハ長調でソとミとドの音からなる商標というディスクリプション・オブ・マーク、商標の説明があるのですけれども、商標の説明としてはこのような説明で登録が許されています。放送局のNBCが登録者です。NBCの一連のチャイムに似た音楽的リズムから構成され、ハ長調でソとミとドからなる商標というように、日本語の訳として適当かどうか分かりませんが、そのような商標の説明です。音は米国特許商標庁で聞くことはできます。下にサイトを表示していますけれども、そこで聞けます。

ヨーロッパの場合は、先ほど言いましたようにグラフィック再現性が必要です。グラフィック・リプレゼンテーションと言いますが、これをノウテイションで表現しています。インテルの音というのはよ

くパソコンで聞く音だと思ってしまうのですが、違いかも知れません。私には音楽的な譜を読む力が皆無なので分かりませんが、インテルの取っている音響商標ということになります。

香りの商標の登録例は非常に少ないのです。ヨーロッパで1件、アメリカで1件あるようです。スライド11の左側がアメリカです。アメリカの場合、グラフィック再現性は問題になりませんので、このような場合、商標の説明、下から2つめに書いてあるディスクリプション・オブ・マークで説明するのですけれども、このようなものです。この商標はチェリーの香りがある、それだけです。身も蓋もない説明ですが、それだけなのです。高級レーシングカーのオイルらしいのですけれども、これは登録がされています。

スライド11の右側、これはヨーロッパなのですけれども、ヨーロッパの、これは上から三つめに、登録はエクスパイア、満了したと書いてあります。だから、今は登録がないのですが、ヨーロッパでは登録されていたことがあるのです。テニスボールで刈ったばかりの芝生の香りというものなのですけれども、ヨーロッパの場合は先ほど言いましたように、商標登録するためにはグラフィック再現性が要ります。グラフィック再現性というのがこれなのです。ザ・スマル・オブ・フレッシュ・カット・グラス。これでグラフィック再現性といえるのかと思うのですが、ただ、先ほど言ったようにこれ以外にヨーロッパで登録されている例はありません。

スライド12は、動的商標でいずれもアメリカのものなのですけれども、上は有名な自動車のドアが開くときのユニークな動きです。ランボルギーニか何かでした。これはヨーロッパにも同じものが出願されたのですが、アメリカでは登録されているのですけれども、ヨーロッパでは拒絶されています。左側もアメリカのもので、数字のゼロが最初は画面全体に表示されているのだけれども、それがだんだんとシュリンクして行って、小切手の上のゼロになって、その小切手の上のゼロがまたもう1回広がって行ってフレーム全体に広がるまでの動きということのようです。このようなものがアメリカで登録されています。

スライド13は、ホログラムで左側がヨーロッパで、右側がアメリカだったと思います。ホログラムがそのまま使われているわけです。右側のもはタバコのケースがこのような形らしいです。タバコのケースは



このホログラムになっています。左側のほうはアメリカンエキスプレスのホログラムということです。

スライド 14 はポジションマークと呼ばれる位置商標の例です。左側のほうはリーバイスのジーンズのポケットに付けられているポジションマークです。右側のポケットの左にポチッと付いているタグの部分がポジションマークということで登録されているようです。右側はヨーロッパのようですが、ヨーロッパの場合は筆記具、BOEHMERT & BOEHMERT という会社が持っているポジションマークで、赤いリングが頭に付いているのです。これがポジションマークとして登録されていて、この形がグラフィック再現性ということなのです。

## (2) 立体商標

スライド 15 は立体商標、これは日本にも登録があるので挙げました。ご存知の紛争になっているものばかりです。右の上はチョコレートシーシェルバーというものです。右下のものはマグライト、これは 3 条 2 項で商標登録されました。チョコレートのほうは 3 条 2 項を使わないで識別性が認められて商標登録がされました。真ん中のものはワイチェア、これも 3 条 2 項での登録です。それから、有名なコカ・コーラ、これも最初拒絶されたのですが、アンケート調査を使って 3 条 2 項で商標登録をされました。世界の商標七不思議の一番の例がこれらしいのです。あらゆる国の教科書でセカンダリーミーニングを持っているとされるコカ・コーラの容器が日本では登録されなかったからです。コカ・コーラは現在既に登録されていますけれども、識別力の証明に最初は窮したということです。一番左側のものは某社の香水容器です。この容器の形態については意匠登録されているのではないかと、と思いますが、立体商標でも登録されているということなのです。

スライド 15 で「ルビコン」と書いていることを少し述べますと、商標は、商品とは別のものです。商品に商標が付されるのです。商品イコール商標というのはあり得ません。そのような意味からすると、この立体商標には、商品に対する商標の独立性を失わしめる危険性があります。でも、平成 8 年にこの「ルビコン」を渡ったのです。国際調和を理由に渡ったのなら、欧米に比較して余りに厳しい審査は「ルビコン」を渡った意味がありません。国際化を理由に立体商標を採用

したのであれば、「ガラパゴス」や「マダガスカル」のように独自の種を残しても、制度採用の趣旨や、マドリッド・プロトコルの趣旨にも合わないように思います。

当初、特許庁の実務も裁判所の判断も立体商標の識別性の判断は厳格を極めていたのですけれども、近時、容器については変化が認められます。右の三つの商品それ自体の形状については、なお特許庁の実務を裁判所は承認していると思います。その点については後で申し上げますけれども、容器については従来とはかなり違って来たと思います。もっとも、論理的な整合性があるのかという疑問は残ります。例えば、このマグライトとコカ・コーラは、3 条 2 項という同じ理由で識別性を認めました。問題だったのは何かと言うと、立体形状にマグライトと微細な文字がくっ付いていたのです。その文字を除いて、マグライトは立体商標として 3 条 2 項に基づき商標登録を求めたわけです。識別性の有無は看者の認識ですので、気をつけてみないと分からないような小さい文字の位置、大きさなど態様によって、容器形状のみで識別力を発揮しているのかどうかを判断するという事は十分可能だと思います。これに対して、コカ・コーラの場合は世界で一番有名な文字商標が、容器のど真ん中に、最も目立つような態様でドーンと大きく入っています。マグライトのように、虫眼鏡で見ないと見えないような位置に小さな文字でマグライトとあるのとは訳が違います。であるにもかかわらず、マグライト判決をそのままコピーアンドペーストしてコカ・コーラ容器の識別性を認めるというのは裁判所の説得力において責任ある説示として適切なのか、と思っております。

## (3) ある統計から

新しいタイプの商標を入れた場合のどのような影響が出るかということなのですけれども、スライド 16 は全部ヨーロッパの数字です。ヨーロッパの数字で、一番左側のところは 1996 年から 2011 年までの間ですから、合計 16、17 年ぐらい、17 年間で 79 万件強ですが、この数字の中から、ワードマークも図形商標もあるので、これらを差し引かないといけません。割合としては、およそ 99% が伝統的商標です。立体商標が 3,700、色彩が 272、ホログラムが 3、香りが 1、先ほどのものです。「新鮮な芝生のおい」というのがこれです。下に 12 分の 1 とあるのはアメリカのものなの

ですけれども、1というのが先ほどのモーターオイルのにおい、チェリーの香りというのがこの1になっています。ですから、アメリカにも1つしかないのです。その他のポジションマークなどそのようなものです。音が129、これは17年間で、です。アメリカは130あるそうです。

結局、日本の場合、この制度を始めた場合、正確なところは分かりませんが、アメリカやヨーロッパの先例からすると、新しいタイプ商標は全体の1%か0.5%ということです。コストを考えると、新しいタイプの商標の導入は無駄だとおっしゃる方もあるのかもしれませんが、コストを必要としないようなやり方もあるでしょう。特許庁のシステムに乗せないような形のことを考えて、費用対効果を考えた手作業でのやり方もあると思うのです。

## 6 商標適合性について

### (1) 基本的な考え方

ここから先は各論です。新しいタイプの商標制度を採用する場合、商標としての適合性を考えないといけません。どのような標章を商標として認めていくかということです。商標の同定機能とは、商品の出所、品質等さまざまな特性を同定する機能をいいます。例えば商標の機能というと、出所表示機能を本質的機能とよんでいます。だけど、出所表示機能という機能は、例えば証明商標では問題になりません。品質の同定性を証明するだけです。同定機能というのは、出所について商標を付けることで同定化したり、販売元を商標で同定化したり、団体商標の場合は団体に属する商品の同定化をしたり、品質について同定化をしたり、そのような機能を商標は果たすと考えています。同定機能を果たす商標には、独立性と単一性が要るだろうと考えています。商標の独立性と単一性という性質が新しいタイプの商標の場合に確保できるかどうかということが問題だし、そのようなものを確保するような制度でなければいけないのだろうと思います。

後もう1つ、商標適合性を考える場合に、識別性をどうするかという問題があります。アメリカでもヨーロッパでも識別性が定義に入っています。商標の定義において、識別性を入れる形で、2条1項を見直すというのは有力な考え方です。ただ、2条1項を見直すことになると、この規定を取り込んでいる不正競争防止法との関係も考えざるを得ないでしょう。この

問題は商標小委で考える必要のない問題として割り切りざるを得ないようにも思えます。

それから、2条に識別性を入れると3条をどうするかという問題が起きてきます。3条も識別性を定めていますので、定義中の識別性と3条の中の識別性をどのように整理するかという問題が起きてきます。1つの考え方は先ほどの著作物の定義のようなものです。2条1項1号の定義と10条の例示という規定の仕方のように、2条1項では識別性を定義しておいて3条1項ではその定義の具体的な例示を挙げるというやり方があります。スライド17の下から3つめのところに、抽象的識別性と具体的識別性というのを入れていますけれども、実はドイツがやっているものです。ドイツは識別性という定義を商標の定義の中に入れながら絶対的登録要件の中でも規定しているのです。その関係をどのように読むかという点、EUの中で唯一ドイツスタイルと言っているのですけれども、ドイツの場合は抽象的な識別性を定義規定の中で、具体的な識別性を8条でという書き分けをしていますので、そのようなものも1つ参考になってくるだろうと思います。

それから、商標の定義中に識別性を入れる場合、使用による顕著性は別に考えることになりませんが、識別性の規定を別に設ける場合は、使用による顕著性を含め、それらをどちらの規定に振り分けるかということも出てきます。

下から2つ目に、商標の機能と本質的価値ということも挙げています。アメリカ法では機能性というキーワードが出てきます。アメリカ法では、商標として保護されるべきでない標章を機能性で落としています。日本法にも、商標法4条1項18号にあります。商品や商品の包装については、4号1項18号で機能を確保するために不可欠な立体的形状は保護の対象から除かれます。このようなことが新しいタイプの商標の場合にも妥当するかどうかです。別の考え方もあるのではないかという意味で、本質的価値というものを挙げています。

適合性については先ほど申し上げましたが、スライド18で単一性と統一的な一体性と書いているのは同じことを意味しています。要するに、商標というのは単一なものでなければなりません。つまり、1つの商標は1つでなければなりません。一体として認識できるものでなければなりません。商標の要部認定することに異論はありませんが、その要部は原則1つでなけ



ればいけない、という意味です。要部を複数認めるとすると、侵害の類否の判断などで商標の部分保護を認める結果ともなってしまう。そういうことから、新しいタイプの商標を採用する際には、要部が複数になるような新しいタイプの商標は商標適合性のところで外すべきではないかと思えます。これを1商標1出願の原則で見るとはまずいと思えます。つまり、1商標1出願の原則違反は拒絶理由になっても、無効理由にはなっておりません。登録されてしまうとそれが生き残ることになります。このような整理の仕方は今後の検討段階で問題になってくると思えます。

現在でも、立体形状からなる標章と文字標章の場合に、願書に商標見本として立体形状があり、その形状の下に、例えば「おーい、お茶」と入っているような場合、このような場合には商標として成立おりません。申し上げていることはお分かりになりますね。つまり、立体形状と文字の結合商標の場合、立体的な形状と文字が結合しているということが願書の記載、つまり商標見本から認識できる必要があるわけですが、商標見本を見ると立体形状が書いてあってその下に「おーい、お茶」と書いてあるという場合は、これは商標として成立していませんので、今でもこれは商標としては成立していないものと見て聞いています。では、瓶の周囲にある場合はどうか。これは確かに一方から見たら後ろは見えないことは見えないのですけれども、これは単一性の枠の中で、統一性の中で見ていいと思っています。例えば、アメリカの場合は音の商標は長さが30秒なのです。私は30秒の音というのは長すぎるのではないかとさえ思えます。動きの商標、モーションマークの場合でも、これは後でも出ると思うのですけれども、要部が複数になるような長い動きのようなものは、私は商標適合性で切っておく必要があるのではないかと考えています。

それから、独立性です。これは立体商標の場合、典型的な問題なのですけれども、しかし立体商標はすでに入りましたので、後から四の五の言っても仕方ありません。唯一われわれに残されているのは、国際化という導入の趣旨を活かしつつ、商標は商品と独立しているという原則を解釈において実現し、独立性をどこまで確保できるかということが重要になるであろうと思えます。

香りというのは香水の場合、香りの商標ともなり得るとすると、商品そのものでもあるのです。つまり、

商品の形状という場合、その形状は商品そのものなのですけれども、香水の香りは商品そのものです。ここをどのように考えるかということです。立体商標の場合は4条1項18号ですけれども、4条1項18号の機能でいけるかどうかということになろうと思えます。機能でいけるかどうか。私個人としては、ヨーロッパなどの例を見ると違う方向も考えられるのではないかと考えておりますので後でご紹介します。

それから、グラフィック再現性です。これは韓国が入れて、ヨーロッパも入れておりますので、日本の場合も十分このグラフィック再現性というのは考慮に値するものだろうと思えます。グラフィック再現性というのは、図面を必須とすることになりますので、ノウハウを入れたりすることになりますし、香りだったら何か地震の波形のような、ガスクロマトグラフィを必須にするのか、ということです。動きの商標の場合、アメリカ審査基準だったら静止画5図で特定するみたいですが、動きをどのように特定するのかということも問題になってきます。グラフィック再現性でいくのか、アメリカのようにディスクリプション・オブ・マーク、商標の説明でいくのかという問題があります。これは両方を入れてもいいのですが、では登録商標の範囲はどうして決めるのかという、商標法27条の問題があります。特許でのクレームの範囲を何に基づいて特定していくかという問題につながっていきますので、そこを連動させて絞り込んでいく必要があります。

## (2) 単一性

商標の適合性として単一性のところで先ほど言いましたように、音で長い時間があるもの、モーションマークで海の波が岩にぶつかっている動きから始まって富士山に行くような一連の動きが出願されることが考えられます。このような場合、要部判断は、富士山と最初の岩場になると思うのです。これをどのようにするかということなのですけれども、部分保護を認めないという趣旨からも、こういうものは商標と認めないほうが良いと思えます。このようなモーションというのは商標そのものの単一性から否定すればよいと考えています。

同じような問題がホログラムにもあります。ホログラムの場合も、映像は複数あります。複数あるので、これも動きと同じように考えたらよいと思っていま

す。例えば、鳩の羽が下にあるのが次の画面で上に上がるぐらいだったらいいのですが、つまり単一性の中に入るといっていいのですが、全く別の映像になるようなホログラムは単一性からは疑問があるということです。識別性で受けたり、1商標1出願の原則で受けたりするというのはやめたほうがいいという立場です。

それから、先ほど独立性のところでもヨーロッパ的な考え方があるということを行ったのはこのスライド20ですけれども、皆さんの資料にも挙げておりますので見ていただければと思います。下がヨーロッパの商標指令です。1988年の共同体商標指令です。商標指令よりも前に1960年代にベネルクス商標法というのが生まれています。この条文の翻訳は特許庁のウェブサイトに乗っております。この和訳も特許庁のウェブサイトから拝借してきたものです。

### (3) 独立性

スライド20をご覧ください。ドイツ商標法3条2項は、日本の4条1項18号にも相当する規定です。「技術的成果を得るために必要な(商品の)形状」とありますが、これが4条1項18号に相当します。上のベネルクス商標法は「工業的効果をもたらす形状」という表現になっています。注目したいのは、その他に「商品の性質そのものの性質から生ずる形状」、これは日本で言うと3条の「ありふれた標章」ということだと思います。「商品に本質的価値をもたらす形状」という規定が(iii)にあります。ベネルクス商標法は、「商品の実際の価値に影響を及ぼす形状」といっています。これは和訳で、特許庁のウェブサイトからのものですけれども、ドイツ語では *ihren wesentlichen Wert beeinflussen* といって、ここでは本質的価値ということですが、影響を及ぼすというドイツ語が使われています。ベネルクス商標法のほうは、ドイツ語では「もたらす」というのは *verleihen* という単語を使って、英文のほうの商標指令では *give* という単語を使っていますけれども、要するに、本質的価値を与える形状なのです。形状なのですけれども、原語はホルム (Form) です。

一番下に例を出したのですけれども、「チーズの薄い楕円状の形状がこのチーズの独特な香りをもたらす」という仮定をしますと、このチーズの本質的な価値は香りなのか形状なのかということになります。ど

う思いますか。ヨーロッパの場合にはいろいろな議論をするのだらうと思うのです。私がドイツに滞在していた1982、3年頃、ベネルクス商標法は優れている法制度であるが、ドイツの商標法はいかにチープかということも聞きました。市場統合ができて、商標法の統一が行わなければならないとき、ベネルクス商標法がさまざまに影響を与えたようです。ヨーロッパが1つの統合体になるわけですから、その構成国であるベネルクス三国の影響は当然予想できますから、その商標制度がヨーロッパの商標制度につながっていくというのは当然のことでもあるわけです。

私の関心があるのは、独立性との関係でいうと、スライド20の三番目に書いてあるところにあります。「商品の実際の価値に影響を及ぼす形状」「商品に本質的価値をもたらす形状」というように、先ほどのベネルクス商標法とヨーロッパ指令の訳を示しています。例えば、香りの問題になるのは、香水の場合と、消しゴムに香水が入っていて消すときにいいにおいがする消しゴムという場合に、その指定商品が香水で香りの商標、指定商品が消しゴムで香りというようになっていたときに、これをどうするかということなのです。商品の本質的価値と言ったら、香水の場合はまさにそのものです。消しゴムはそうでしょうか。私は、そこは違うのではないかと思います。このような場合に、機能性という4条1項18号に倣った形にしていくのがいいのか、あるいは香水と香りというのとは一体の、独立性のないもので、本質的な価値を決めているものだから、これは商標の成立要件といえますか、商標の適合性のところで落とすほうがいいのかということです。

スライド21で、ベネルクス商標法の下で問題になった2つの判決をあげています。上はオランダの最高裁で、下はベネルクス裁判所です。このベネルクス裁判所は、ベネルクス三国で商標法の解釈に問題が起きたようなとき、統一的な解釈を示す裁判所、今のヨーロッパのECJに相当する裁判所です。上のほうはマカロニ、Wokkelsと書いてあります。マカロニのような形をした塩入り焼き菓子です。このお菓子を知っている人はいらっしゃいますか。塩入り焼き菓子、見た感じはおかきみたいなもので、形はマカロニのような形のようなのです。このマカロニのような形を立体商標として出願したところ登録がされて、これについて被告人がその形をした塩入り焼き菓子を作ったら

商標権侵害だと争いになったという事案です。このとき、被告は先ほどの本質的価値という部分を抗弁として商標としては無効だ、という主張の仕方をしたのに対して、原審は形が本質的価値だと、高裁は味覚と歯ざわりが塩入り焼き菓子の本質的価値であると、最高裁はまた原原審と同じ判断をしたというものです。

次のベネルクス裁判所の事案は、Burberry のコートの裏地の格子柄です。タータンチェックと言うのですか。あのタータンチェックは本質的価値だと争ったケースなのです。これで、オランダの最高裁がベネルクス裁判所に統一的な解釈を求めて先行判断を求めたところ、先行判断の求め方が良かったかどうかなのですが、オランダ裁判所の判断では、意匠法等による保護がある場合に限るかどうかという先行判断が求めたのに対して、ベネルクス裁判所はそのような限定はないという判断をして、オランダ最高裁に戻したということのようです。ここで1つ注目するのは、この事案は立体形状ではないということです。Burberry のコートの裏地ですから、裏地に特有な織りが入っています。あれを立体形状と言うかというのと、普通は言わないと思います。平面形状だと言うのだらうと思いますけれども、ベネルクスではこの規定の下で、判断がされている、つまり三次元形状と限らない形状について判断がされているということです。

## 7 立体商標と機能性

これからは、立体商標と機能性の話です。先ほどのヨーロッパの場合にも、「技術的効果を得るために」と4条1項18号に相当する規定があります。ラナム法の場合は「機能上の事項を包含するものからなるもの」は連邦商標登録ができませんし、43条(a)(3)でトレードドレスの保護を主張する者は保護の対象たるものが機能に関係しないものであるという立証をしなければならぬなど、取消事由、抗弁、異議申立事由と、商標法の中に機能性がきちんと取り込まれています。

その点では、アメリカもヨーロッパも日本も同じようになっています。ただ、アメリカの場合はちょっと特殊な事情があって、米国憲法の1条8節(8)という有名な規定があって、著作物と発明の保護は連邦の権限だという米国憲法の規定があります。つまり、特許法と著作権法は連邦の権限として立法する、と定められております。州法で連邦の権限である特許法や著作権法に関わることを行くと、Preemption、専占と言っ

ていますけれども、州が連邦の権限を侵してしまうという問題が起こるわけです。

スライド23の上から四つめ、Sears-Compco ルールという有名な最高裁判決があって、今申し上げたような特許で保護されるような機能を商標で保護するようなことになってはいけないということを、米国では最高裁のこの2つの判決で確立しています。その後のTrafixなどは、今現在特許法の対象になっていなくても、過去なっていたということ自体で、その特徴はstrong evidenceになる、といった一連のアメリカ特有の事情がございます。つまり、機能に関わることは特許に関わることなので、それは米国憲法上、連邦の権限である。従って、特許権は連邦の権限であるので、州法である商標法や不正競争法で連邦の権限を侵すようなことがあってはいけないということです。立体商標というのは一貫してトレードドレスの保護との関係で発展してきましたので、そのことが求められます。

もう1つ、機能性なのですけれども、ここでは特にヨーロッパと日本との関係が問題になるだろうと思うのですが、ヨーロッパの場合は技術的効果を得るために必要かどうかということが問題になっています。技術的効果を得るかどうかが、得るために必要かが問題になっているのですけれども、日本の場合は機能を確認するために不可欠な形状のみが4条1項18号で排除されるということになっています。アメリカの場合は機能に関わったらすべてだめなのですけれども、日本の場合は機能を確認するために不可欠でなければ、ある形状が機能に関係があってもその形状には識別力を認めるという結論にならざるを得ない、と思います。

これは日本の状況については疑問を感じていたところなのですけれども、簡単に言ってしまうと、現在、特許庁の実務は、スライド23の上から三つめ目が一番典型的に示しているのですが、カメラが指定商品の場合、カメラと需要者が認識できる場合、いくらそのカメラが特徴的なデザインであっても、つまり同種のカメラには認められないようなデザインであっても、それは識別性を有しないとされています。つまり当該商品がカメラである場合、カメラと認識できる限り識別性がないというのが実務です。だけれども、カメラを指定商品とする場合に、カメラの図形を平面商標として出願する場合は、これはそうはなっていないはず



サインポストの場合や、容器の場合、サインポストも容器も、サインポストであると認識できたり、容器と認識できたりすると、識別性がないとされているかというところは違いますが、サインポストの場合はサインポストと認識できても識別性はあると考えられています。サインポストとその商品の関係ですが、指定商品がカメラでその立体形状が出願されている場合は、その指定商品はカメラなので、サインポストの場合はサインポストが指定商品ではないのだから、そこは分けて当たり前ではないかとおっしゃるかもしれません。では、容器はどうかということなのですか。飲料が指定商品なのにその容器は、容器だと認識できると実務は拒絶になります。だから、出願商標がその指定商品の形状だからという理由で拒絶されているのではないのだと思うのです。つまり、指定商品は飲料水であっても、容器である限り拒絶するのですから、やはりそこは整合的ではないのではないのでしょうか。

これはアメリカのお話なのですが、アメリカの場合、特に言われるのはスライド26の三つ目ですが、米国最高裁判決で、1992年のものが、Two Pesos, タコ・カバーナのレストランの外形がトレードドレスとして商標登録が認められたケースです。店舗外形に識別性があると認められたケースなのですが、Wal-Mart 判決は使用による識別性のある場合のみ登録を認めます。つまり生来的な識別性を認めません。Two Pesos は生来的な識別性を認めます。2つの最高裁判決で早いのは Two Pesos が 1992 年ですから、Wal-Mart は 2000 年かそのぐらいだと思います。そうすると、前の最高裁判決が否定されたのかということなのですが、否定されていないと理解されています。どのように整合的に理解されているかというと、Wal-Mart は洋服なのです。これに対して Two Pesos の場合はタコ・カバーナのレストランの店舗外形なのです。これはどう分けるかということ、言ってみれば商品それ自体か容器の問題だという形で、2つの最高裁判決は整合するというように理解しています。

つまり、スライド27の三つ目のように考えられないかということなのです。サインポストと商品容器と商品形状において、今日の実務や裁判所もそうだと思うのですが、どこで線を引いているかということとサインポストの商品容器の間で識別性について線を引いていると思うのです。私はこれらを三つに分けるべ

きではないかと考えています。商品それ自体については、先ほどの商標の独立性との関係で言うと、商品と商標というのは分けて考えないといけないというのが原則です。個人的には、立体商標というルビコンは渡すべきではなかったと考えているのですけれども、渡った以上は商標として認める必要があるのを入れるけれども、容器は全く指定商品とは関係がないし選択肢が無数にありますし、別に商品によって規定されるわけでもありません。サインポストの識別性と商品容器の識別性と商品形状の識別性は分けるべきではないか、と考えています。

## 8 新しいタイプの商標の導入に際して

スライド28を見てください。常識的には、音は新しいタイプの商標のときに導入される可能性が高いものです。利用者の方もサウンドロゴに関しては資源を投入されておられます。高額なコストを負担して、サウンドロゴとともに企業や商品のメッセージを伝達しています。弁理士の中には、商品に付すことのできない音だから、そのようなものを商標法で保護する必要がないと言う人もいます。商品に付すことができるから商標に入れる必要があるのだから、商品に付すことのできないようなものは不正競争防止法で十分だとも言われるのです。例えば、先ほどのインテルのマークなどというのは、あれは商品に付していないのでしょうか。無体物としての商品に付しているのではないかと私は思います。コンテンツに付していると考えられるのではないかということなのです。

音階で表せる音か、表せない音か、自然音かということなのですが、権利行使を含めさまざまなステージを考えるとグラフィック再現性というのは魅力的なツールではないかと思うので、ノウティションに表せる音というのは非常に重要な性質ではないかと、個人的には思っています。それを言うと、では MGM のライオンの咆哮はどうするのだということになります。それを考えると悩ましいところはあるのですけれども、基本的にはそのように考えています。

音の場合は長いものはだめだと、つまり単一性というのを先ほどから申し上げている通りです。アメリカでは機能性と言われるのですけれども、例えば着信音、指定商品が電気のこぎりで音がチェーンソーの音、自動車に救急車、小売にジングルベルなど、このようなものについては当然外すような法的ツールが必

要となってくると思います。

数字の組み合わせやアルファベットの組み合わせの場合に問題になりますけれども、やはり音の場合は単音の組み合わせは三つ以上という、アルファベットの組み合わせと同じように考えるのが現実的かなと思います。パブリックドメインにある音楽をどうするか、あるいは一番下にある、例えば今はやりのAKB48のサビ、あれを第三者が商標登録してきたらどうするかという問題が出てきます。これも悩ましいことになるのですが、著作物になればもちろん著作権との関係が生じます。では、サビは全部著作物かということもあります。サビというのはある一定の長さで、かつ、訴求効果も高いので、サビの問題は、音のときには避けて通れない問題ということなのです。

スライド26の右側は色彩です。TRIPSの関係で言うと、やはり輪郭のない色で、Combinations of Colorsということには対応せざるを得ないと思います。TRIPSがあるので、さまざまな国家間交渉では必ずテーブルに上がると思います。先ほどの、香水のにおいのような商品の本質的価値というベネルクス商標法の規定ですが、どこに源があるかと言うと、アメリカの審美的機能性にあると言われていました。そうすると、機能の問題かということになるのですが、歴史的にはそのようなことなのかもしれませんけれども、審美的機能性の問題に本質的価値というものをつなげて考えるのはどうかと思っています。

出願人は色を特定する必要があります。色を特定するときに、例えばリラという言葉で説明したり、チェリーという言葉で説明したりします。そのような商標の説明で特定が適切にできるのか、あるいはカラーコード、PantoneやRALなど、そのようなもので特定するのかということなのです。PantoneもRALもこれは民間の会社のコードなので、絶対普遍のものではないと言われるのですが、しかし、年代を決めていくと、ある年代のPantoneの何番と言えぱ恐らく特定はできるのではないかと思います。併用がより確実でしょう。

色彩枯渇論は非常に重要な問題です。単色を排除する、アメリカでは単色に関してはSingle Product Color Ruleとされているらしいのですが、しかしアメリカのこのルールもその後のQualitex判決によって否定されたということなのです。色もエンディング・ゴーズで、識別性を持っていれば、商標として保

護できるというのがQualitex判決です。アメリカの場合の混同のおそれの判断で有名なのはDu Pontテストですが、そこでの13のファクター中で特に重要なのは「商標全体での外観、称呼、観念及び商業的印象」というファクターで、これにより判断されているようです。

2つの色のコンビネーションの場合、比率が問題になるかということなのですが、比率、つまり5対5、7対3という比率です。赤が3で白が7などという比率を見ると、それは図形商標になる可能性があります。輪郭のない色彩商標の結合商標ということになると、一番下にある使用の実態で判断することになります。指定商品でどのような態様で色彩が使われているかということが商標権の効力範囲を判断する上で重要になってくるのだらうと思います。floating color、つまり色だけがフロートした状態で、色だけが単独の状態では保護されるのではないということです。

スライド29は、動的商標、ホログラムの商標についてです。動的商標の場合は先ほど言いました流れがあります。商標に経時的要素が入ってくるのです。時間の要素が入ってきますので、その時間の要素を入れながら商標の単一性や要部の認定などというものをしていくということになってきます。この場合、何が動くかと言うと、当然、標章が動きます。文字や図形が動きますので、商標の諸規定を考える場合、この「動き」に関しては手当てが必要になってきます。つまり、動きと動く「もの」で識別性や類否を判断することになります。商標の定義もこの動きの場合は別の手当てが必要になると思います。特定の方法は、デジタルデータと言われることがあるのですが、基本は、グラフィック再現性でということになると、数枚の図面と商標の説明とで特定していくことになると思います。類否判断も同様です。

ホログラムの場合、これは偽造防止のためなどに使われるわけですが、これはやはり先ほど申しましたように単一性の問題をどうするか、つまりホログラムというのは技術的には百何十枚からなるいろいろな画面を1つのホログラムの中に印刷できるので、そのような技術的なイノベーションが商標の識別性や類否判断などで難しい問題をもたらすのではないかと思います。ホログラムについては、単一性の問題というものを考えて、関連性がある場合のみ複数の画面であっても1商標として認める、それ以外の場合

はちょっとどうかな、というのが個人的な印象です。

スライド30の、ポジションマークですけれども、これは結合商標ということになります。図形商標と立体商標を組み合わせれば位置商標は既に保護可能であると言われていまして、位置商標はある図形がどこかに置かれるということになります。従って、このような場合についても商標の定義規定でどうするかということなのですけれども、既に図形と立体商標の結合商標であるということなら、もう書き込む必要がないということになりますので、後は特定の問題ということになります。これも、図面を提出して、それと商標の説明によって特定をしていくということになるのではないのでしょうか。

香りの場合は、先ほどから出てくるようなさまざまな問題があるので、ここは非常に慎重にならざるを得ないのですけれども、音や香りであることを唯一の理由として拒絶しなければいけないわけですから、結局、実際問題としては、欧米にあるようにあれだけ長い歴史

の中で1件しか認めていないように、日本でも認められないのではないか、現実問題としてはそのように想像します。

以上で、本日の私の話を終わるわけですけれども、最後に書いておきましたように、すべては私の拙い個人的な認識でございまして、特許庁の認識や商標小委の議論の今後の方向性が今日お話ししたところに示されているわけではございません。さまざまな諸事情、諸利益、なかんずく利用者の便益や審査機関の利益を考え、あるいはFTAやTPPといった国際調和の中で、あるべき商標制度というものが考えられていくと思っております。本日ご臨席を賜った関係者の方々におかれましては、商標小委の真摯に考えているところをお含み頂き正確にご発言賜りますようお願いして、本日の報告は終わりといたします。

以上  
(原稿受領 2012. 8. 28)

**非伝統的商標における本質的価値と機能性**

土肥一史

未来を充実させたいのなら、五感を完全に統合するブランドプラットフォームを充実に構築しなければならない。  
Martin Lindstrom「五感刺激のブランド戦略」(ダイヤモンド社)2005年,4頁)

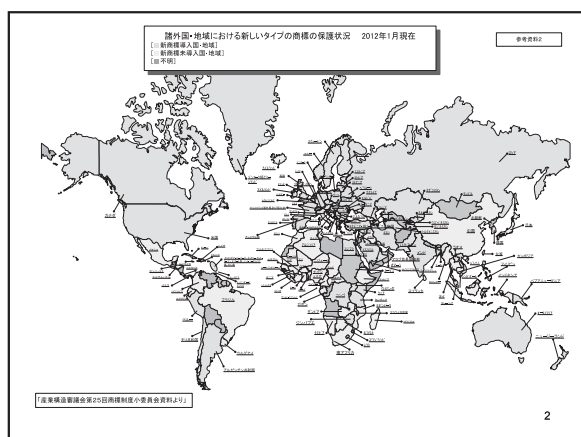
**主要国における保護状況**  
日本商標制度のガラパゴス化

日本	米国	EU	英国	仏国	独国	豪州	韓国	中国
X	○	○	○	○	○	○	○1	△2

- 全てのタイプの商標を認めるもの
- 1 2012年3月15日改正商標法施行により、音、香りのような視認できない商標も、グラフィック再現性を条件に保護対象とした。
- △2 “征求意见稿”第8条: “任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志, 包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色和声音, 以及上述要素的组合, 均可以作为商标申请注册。”
- × 立体商標のみ

3

※拡大図 101 頁参照



**国際的な現状の枠組み**

- TRIPS協定15条1項
- 特に(略)色の組み合わせ(combinations of colours)・・・は商標として登録することができるものとする」
- 商標法条約2条1項(a)
- 「この条約は、視認することができる標識によって構成される標章について適用する。ただし、立体標章については、その登録を認める締約国のみが当該標章についてこの条約を適用する義務を負う」
- シンガポール条約規則第3
- 規則に定める標章の少なくとも1つの表示(条約3条:出願)を願書に。ホログラム標章、音、におい等の標章についての願書記載方法は規則で
- マドリッド議定書
- 本国商標出願・登録が、加盟国の拒絶通告がない限り、そのままの内容で他の当該加盟国においても保護される。

4



### これまでの検討の経緯

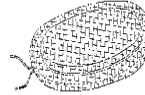
- 平成14年3月「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究報告書」知的財産研究所；商標法諸規定と新商標のそれぞれの関係を検討。「新商標全体としての結論を上げることにはできない」
- 平成20年3月「新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」知的財産研究所；「特許庁の出願審査から裁判所における権利行使のあらゆるステージにおいて権利範囲が明確に特定できる」制度の構築
- 平成21年10月「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書」；動き、ホログラム、輪郭のない色彩、位置及び音の商標を保護対象に追加することが適切。
- 平成24年2月20日第25回商標制度小委員会；「全体の方向性としては新しいタイプの商標の保護制度を導入することとして審議を進めてまいりたいと思います」

5

### 色彩商標

- Qualitex最高裁判決の事実
- プレス・バッドにグリーンゴールドの単色の色彩商標
- FIRST USE: 19571121.  
FIRST USE IN  
COMMERCE: 19571121

**Markenform:** Sonstige Markenform  
**Eintragung farbig:** Ja  
**Bezeichnung der Farben:** lila  
**Verkehrsdurchgesetzte Marke:** Ja  
**Klasse(n) Nizza:** 30  
**Bildklasse(n) (Wien):** 29.01.05  
**Aktenzustand:** Marke eingetragen  
**Schutzenddatum:** 30.09.2014



9

### 新しいタイプの商標の導入反対論

- 使用・利用実態調査が正確でない
- 「知的財産研究所が、平成13年に実施したアンケート調査では全体の2%の21社しかなかったが、平成19年の調査では、事実上使用している企業の割合は312社「60%」、保護を希望する企業の割合は426社「82%」だった」
- 監視コストの増大
- 欧州、米国、韓国で具体的な被害の状況は？
- 色彩枯渇論
- 類否判断
- あらゆるステージで保護対象が明確になるように

6

### 音響商標

- Registration Number 0916522
- Registration Date July 13, 1971
- Owner (REGISTRANT)  
NATIONAL BROADCASTING  
COMPANY, INC.
- Description of Mark THE MARK COMPRISES A SEQUENCE OF CHIME-LIKE MUSICAL NOTES WHICH ARE IN THE KEY OF C AND SOUND THE NOTES G, E, C, THE "G" BEING THE ONE JUST BELOW MIDDLE C, THE "E" THE ONE JUST ABOVE MIDDLE C, AND THE "C" BEING MIDDLE C, THEREBY TO IDENTIFY APPLICANT'S BROADCASTING SERVICE.
- NBCの一連のチャイムに似た音楽的リズムから構成され、ハ長調でソ、ミ及びドの音からなる商標
- <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ahr/ma/pa/kinds/sound.html>

- Registration Number: 4610986
- Owner: Intel Corporation
- 指定商品: 第9類
- Description of Mark



10

### 最近のFTA協定等における非伝統的商標に関する規定

- 米韓FTA「いずれの締約国も、登録の条件として、標章が視覚で認知できるものであることを義務付けてはならず、また、各締約国は構成される標章が音又は匂いであることを唯一の事由として登録を拒絶してはならない。」
- 米豪FTA「いずれの締約国も、登録の条件として、標章が視覚で認知できるものであることを義務付けてはならず、また、各締約国は構成される標章が音又は匂いであることを唯一の事由として登録を拒絶してはならない。」
- 米シンガポールFTA「各締約国は、商標がサービスマーク、団体商標、証明商標を含むよう規定しなければならず、地理的表示を含むよう規定することができる。いずれの締約国も、登録の条件として、標章が視覚で認知できるものであることを義務付けてはならず、各締約国は、匂いの標章の登録について最大限の努力をしなければならず、各締約国は商標の登録に対し異議を申し立てる機会を提供しなければならない。」

産業構造審議会第25回商標制度小委員会資料より

8

### 香りの商標

- Goods and Services IC 004. US 001 006 015. G & S: synthetic lubricants for high performance racing and recreational vehicles. 高級レーシング車用の合成オイル  
Registration Nr. 2463044
- Registration Date June 26, 2001
- Owner MANTEL, MIKE DBA MANHATTAN OIL
- Description of Mark The mark consists of a cherry scent. チェリーの香りの商標
- Type of Mark TRADEMARK

- Goods and Services: 第28類 Tennis balls
- owner: Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing
- Status of trade mark: Registration expired
- Description of the mark: The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product. 刈ったばかりの芝生の香り



11

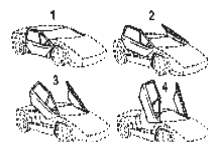
### 商標(標章)のタイプ

- 日本: 登録主義 「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」
- 米国: 使用主義 「あらゆる言葉、名称、シンボル若しくはデバイス(device)又はその組合せ」
- ドイツ: 登録主義 「全ての標識、特に人名を含む語、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的形状、色彩 (Farben) 及び色彩の組み合わせ」
- 商標指令「グラフィックに表現できる全ての標識、特に人名を含む語、図案、文字、数字、商品の形状又はその包装」
- 伝統的商標と新しいタイプの商標 (Non-Traditional Marks)
- WIPO SCT Non-Traditional Marks 含む3D商標
- トレードドレス、3D商標、Outer Limits

8

### 動的商標

- Reg.No.2793439 The mark consists of the unique motion in which the door of a vehicle is opened. The doors move parallel to the body of the vehicle but are gradually raised above the vehicle to a parallel position. The matter shown in dotted lines is not part of the mark. 自動車のドアが開くときのユニークな動き
- Reg.No.2756210 The mark consists of The number "0". The mark has motion as a feature of the mark and consists of the numeral "0" that begins as a whole frame and shrinks into the size of a number on a bank check and grows to a full size frame on the screen. 数字のゼロが最初は画面全体に表示されているがそれが小切手の上の金額欄の数字のゼロとしてだんだんとシュリンクしていき、そのゼロが再びフレームの枠にまで大きくなる一連の動き



12

### ホログラム商標

- **Owner** AMERICAN EXPRESS
- **Goods and Services** IC 036. US 100 101 102. G & S: Charge card and credit card services.
- **Description of Mark** 商標は商標の中心にあるホログラムイメージから構成される。点線の部分は商標の特徴である。
- **Owner:** Eve Holdings Inc.
- **The mark reflects the spectrum of colour in a pattern of oblique, parallel lines applied to the surface of a package; the dotted lines shown in the drawing form no part of the mark, and are for 3-d illustrative purposes only.**
- **Indication of colour :** The whole spectrum of colour (hologram).
- **Goods and services:** 煙草



13


### 「新しいタイプの商標の保護制度」を導入することとすると・・・

- 商標としての適合性 商標の同定機能(出所、販売元、団体、品質・・・) 商標の独立性と単一性
- 商標の定義と識別性
- 現行法3条の識別性と「2条1項の識別性」
- 例示としての識別性 3条の存在意義
- 抽象的識別性と具体的識別性 使用により獲得される識別力との関係
- 商標の機能性と本質的価値
- 商標の定義と不正競争防止法

17

### 位置商標

- **Owner (REGISTRANT)** Levi Strauss & Co. CORPORATION
- **Disclaimer** Applicant disclaims the representation of the goods apart from the mark as shown.
- **Description of Mark** The mark consists of a small marker or tab affixed to the exterior of the garment at the hip pocket.
- **Goods and Services** IC 025. US 039. G & S: Trousers.
- **Owner:** BOEHMERT & BOEHMERT
- **Goods and Services:** Writing implements, drawing implements and compasses.
- **Description of Mark:** The object of the position mark is the way in which a red ring is arranged on writing implements, drawing implements and compasses ("red ring"). The following identifying positions shown thereby appear.



14

### 商標適合性について

- 単一性 統一的一体性 : 1つの商標は1つの「感得」において一体として認識できるものでなければならない 要部が複数ある商標 1商標1出願の原則(6条)
- 立体形状からなる標章と文字標章
- 瓶の側周全面に感得される標章
- 独立性 商品、物、影像面に付加される標章 商標の同定化機能からの必然的な結果 商品を決定づける特徴 立体標章 香りの標章 味覚の標章
- グラフィック再現性(使用主義と登録主義) 不正競争防止法との関係

18

### 立体商標

- WIPO・SCTでは、非伝統的商標として位置付け
- 商標法における「ルビコン」
- 平成8年、国際調和を理由に導入



15

### 商標適合性・単一性

- 音の商標 長い時間を要するもの
- 動的商標 海岸から始まって富士山に至る一連の流れの中の動き 要部の認定
- ホログラム商標 複数の画面から構成されるもの 要部の認定
- 単一性で受けるか、識別性で受けるか、1商標1出願の原則で受けるか
- 商標法で受けるか、審査基準で受けるか

19

Statistics of Community Trade Marks 2012  
03.03.2012

Type of Mark	1996-2011	World	2012	World	Total	World %
3D	3,700	0.47	59	0.43	3,759	0.47
Colour	272	0.03	3	0.02	275	0.03
Figurative	312,123	39.38	5,560	40.49	317,683	39.40
Hologram	3	0.00	-	-	3	0.00
Olfactory	1 1/12	0.00	-	-	1	0.00
Other	274	0.03	0	0.00	274	0.03
Sound	129 130/6	0.02	0	0.00	129	0.02
Word Mark	476,121	60.07	8,110	59.06	484,231	60.05
Total	792,623	100.00	13,732	100.00	806,355	100.00

16

### 商標適合性・独立性1

- 商標は、商品から独立していなければならないという性質
- ベネクス統一商標法条約1条
- ある企業の商品又はサービスを識別するために使用される呼称、図形、印刷物、シール、文字、数字、商品の形状又はその包装及びその他の記号は、個別標章とみなされる。ただし、商品の性質そのものにより決定される形状、商品の実際の価値に影響を及ぼす (ihren wesentlichen Wert beeinflussen) 形状又は工業的效果をもたらす形状は、標章とみなすことができない。
- ドイツ商標法3条2項 欧州共同体商標ハーモ指令3条(e)
- 2項次の形状のみからなる標識は、商標として保護することができない。
- (e)以下に該当する商標は、これを登録することができず、また登録された場合にも無効を宣言されるものとする
  - 以下に掲げる要素のみで構成される標識
  - (i) 商品そのものの性質から生じる形状;
  - (ii) 技術的成果を得るために必要な(商品の)形状;
  - (iii) 商品に本質的価値をもたらす(verleihen, give)形状;
- 「チーズの薄い楕円状の形状がこのチーズの独特な香りをもたらす」とすると、この商品の本質的価値は香りか、形状か  
いずれも誤は特許庁ウェブサイト 20

## 商標適合性・独立性2

- 「商品の実際の価値に影響を及ぼす形状」「商品に本質的価値をもたらす形状」
- 香りの商標 香水と、消すときに良い香りのする消しゴム
- 商品の形状 (Form) 2次元形状と3次元形状
- Hoge Raad, 11.11.1983 – Wokkels (マカロニに似た形状の塩焼き菓子) 塩焼き菓子の本質的価値とマカロニに似た捻りの入った形状 (原審、最高裁)、味覚と歯触り (原審)
- BeneluxG, 14.4.1989 – Burberys コート裏地の生地の特徴ある格子柄被告は、この格子柄が商品の本質的価値に影響を与えている形状と主張したが、意匠法等の抵触がないという理由で原審は原告請求を認容。Hoge RaadからBeneluxGに、意匠法等による保護がある場合に限りかについて先行判断のために送付。先行判断: そのような限定はない
- 3次元形状には限定されない

21

## 立体商標の識別性1

3条1項3号「商品の形状(包装の形状を含む)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」

- 指定商品の形状又は役務の提供の用に供する物に係る立体商標→3条1項3号該当性
- 商品については当該業界において採用し得る特徴的な変更又は装飾が施されていても、全体的に観察するときは、当該商品の基本的形状と認識できる限り、識別性はない
- 例えば、カメラならカメラと需要者が認識できる場合、いくら特徴的であっても、同種の商品において他に存在しなくても識別性はない
- カメラの図形を平面商標に出願する場合も同様か
- サインポストをサインポストと認識できても識別性がある。
- 指定商品がカメラであるという理由であるなら、飲料や香水の容器も指定商品ではないが、商品形状と同じ扱い。

25

## 立体商標と機能性1

- 日本商標法4条1項18号「商品又は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」
- ドイツ商標法3条2項2号「技術的効果(einer technischen Wirkung)を得るために必要な形状」から構成される標章は商標として保護をうけることはできない。
- 参照: 共同体商標指令では、絶対的登録拒絶事由(3条1項e)。但し、指令では商品形状のみ、ドイツでは商品に限定せず。
- 米国ラナム法2条 主登録簿に登録を拒絶される商標(e)(5)「全体として機能上の事項を包含するものからなるもの」
- 同43条(a)(3)「主登録簿に登録されていないトレードドレスに関する本法律に基づくトレードドレス侵害民事訴訟において、トレードドレスの保護を主張する者は、その求める保護の対象たる事項が機能を示すものでないことを立証する責任を負う」。
- 取消事由、抗弁、異議申立事由

22

## 立体商標の識別性2

- 立体商標及び伝統的商標を含め、商標の全タイプに識別性の基準は同一に(浸み込ませたい)。米国もEUも同じ。
- 生来的な識別力と使用による識別力
- Abercrombie判決→識別力のスペクトル 独創的fanciful、恣意的arbitrary、暗示的suggestive、記述的descriptive標章普通名称generic
- トレードドレス 米国最高裁Two Pesos判決とWal-Mart判決 商品形状、商品容器、生来的識別性もか、使用による識別性だけか
- トレードドレス Seabrookテスト→当該製品分野でunique or unusual

26

## 立体商標と機能性2 米国特有の事情

- 米国憲法1条8節(8)
- 連邦議会は以下の権限を有する「著作者および発明者に対し、著作または発見に関する独占権を一定期間に限り保証することにより、科学及び有用な芸術の進歩を奨励する」
- 連邦の権限と州の権限 Preemption 特許法、デザイン特許法と商標法
- 1964年の2つの最高裁判決によるSears-Compcoルール
- 2001年Traffix判決: 実用特許の対象となっていたことそれ自体で、その特徴は機能的であることのstrong evidenceとなる
- トレードドレスの理論の生成と発展 Charles E. Hires v. Consumers' Co., 100 F.809,814(7th Cir. 1900)「事業者は、公衆の消費又は利用のために、自己の製品が他人の衣服を纏うことのないよう注意すべき義務を負う」
- 使用主義 Anything Goes(商標とは、almost anything at all that is capable of carrying meaning; Qualitex) 連邦商標登録とその効果
- 商品形状、商品パッケージ、色彩、音響、香り、レストランデザインその他非伝統的な出所表示と新しいタイプの商標

23

## 立体商標の識別性3

- 商標法3条は、識別性について、立体商標を含め商標のタイプによって差異を設けていない。
- 立体商標のうち、商品形状を商標とするものはこれを保護することで、競争を制限するおそれがある(商品と商標の非独立性)。商標の商品からの独立性の要件の意味
- サインポスト>商品容器>商品形状
- 立体商標のうち、サインポストと商品容器はこの一体性はないし、競争制限効果もない。
- 「予測し得ないような斬新な形状が用いられた場合であっても、当該形状が専ら商品の機能の向上の観点から選択されたものであるときは、4条1項18号の趣旨を勘案すれば3条1項3号に該当する」理由は特許法、意匠法による権利の存続期間を超えて半永久的に独占権を認める結果となり公益に反するから。

27

## 立体商標と機能性3

- 独占適合商標とは、競争を制限しない商標とする
- 特許権、意匠権による保護(過去又は現在)があるかどうか? 特許・意匠の有限的保護に対して商標による無限の保護
- 形状に機能との関係がある場合、代替性のある形状とない形状
- 米国 専占→機能性があれば、商標保護は認められない
- EU 技術的成果を得るために必要(zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, necessary to obtain a technical result)→商標適合性の問題
- 日本 「機能を確保するための不可欠な形状のみ」→機能を確保するために不可欠ではなければ、ある形状が機能に関係があっても、生来的識別力あるいは使用による識別力を認める

24

## 新しいタイプの商標 音の商標 色彩商標

- 商品に付すことができない? コンテンツにインテルのジングル
- 音階で表せる音と表せない音 自然音 グラフィック再現性
- 商標としての単一性、音の機能性 商品の通常の操作から生ずる音 (例: 着信音、チェーンソーの音) 警察車両や救急車のサイレン 小売商標にシングルベル
- 識別性 単音の組み合わせ 3つ以上? パブリックドメインにある音楽
- 出願 デジタルデータ 楽譜 商標の説明 27条問題
- 類否判断 要部認定 文字との結合した音
- 著作権との抵触関係 「サビ」
- 輪郭のある色彩 図形
- 輪郭のない色彩
- Combinations of Colours
- 色彩の特定 商標の説明で対応 カラーコード、Pantone、RAL 登録商標の保護範囲(27条1項)
- 審美的機能性 = Wertbedingte Form?
- 色彩枯渇論と識別性(Wal-Martではセカンダリーミーニングの立証が常に必要) Single Product Color Rule
- 類否判断と色彩混同論 米国ではDuPontファクター(商標の全体において外観、称呼、観念及び商業的印象での類似又は類似していないこと他) 比率を考慮するのは図形と色彩の結合商標
- 権利の効力範囲 floating colour 使用の実態

28



**新しいタイプの商標**

<p><b>動的商標</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 経時的要素 商標の単一性要部</li> <li>• 標章の意味と動き 標章の定義への影響</li> <li>• 識別性 動きと動くものとの</li> <li>• 動きの特定方法 全体をデジタルデータとして、数枚の図面で 商標の説明</li> <li>• 動きと類否判断 動きと動くものとの</li> </ul>	<p><b>ホログラム商標</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 偽造防止と商標の機能</li> <li>• 複数の標章の表示</li> <li>• 商標の単一性か、1商標1出願の原則か 46条との関係</li> <li>• 観念的な結合関係がある場合</li> <li>• 識別力はそれぞれの標章の識別力か 全体的な判断か</li> <li>• 類否判断 外観類似</li> </ul>
---	--

29

**非伝統的商標における本質的価値と機能性**

おわり

土肥一史

以上の内容は、現時点での全て個人的な認識であり、今後の産権審判的財産政策部会商標制度小委員会での議論の方向性を示すものではありません。

**新しいタイプの商標**

<p><b>位置商標</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置と「もの」 必ず他の標章との結合商標</li> <li>• 標章の定義の追加には？</li> <li>• 識別性 ありふれた標章をありふれた位置に</li> <li>• 図面の作成方法 実戦と破線 商標の説明</li> <li>• 位置商標の類否判断</li> </ul>	<p><b>香りの商標</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 香りの商標</li> <li>• 商標見本としての商品香りの変化への対応</li> <li>• 商標見本か、商標の説明か、グラフィック再現性(ガスクロマトグラフィ)か</li> <li>• 役務商標での使用</li> <li>• 類似</li> </ul>
--	---

30

