

# 位置商標の保護

会員 宮永 栄

## 要 約

平成 26 年商標法改正により位置商標が登録可能となった。現実の取引では運動靴やスポーツウェア等で特定の位置に標章が付されてそれが出所識別標識として需要者に認識されている場合がある。法改正前はこれらを立体商標又は図形商標として観念していた。これらを位置商標と観念することができることにより、このような出所識別標識を、より本質的な部分で捉えることが可能となり、ブランディング活動の総合的な保護の可能性が広がった。そして、日本を基礎にして外国でも位置商標の保護を求めることが選択肢として認識できるようになったことは大きな発展である。他方、標章の位置を特定した商標という点で音の商標やホログラム等の新商標に比べると、利用しやすい印象を受ける。そこで、位置商標の保護はどういうものを想定しているのかを考え、位置商標に関する審査基準や出願方法を紹介する。そして、本稿が位置商標保護制度の理解に資すれば幸いである。

## 目次

1. 総説
2. 位置商標の保護
  - (1) 本来的な位置商標
  - (2) 位置商標の例
3. 日本におけるこれまでの保護
  - (1) 商標法
  - (2) 不正競争防止法
  - (3) 意匠法
4. 改正商標法における位置商標の登録要件の判断基準及び出願方法
  - (1) 位置商標の定義
  - (2) 識別力について
  - (3) 3条2項について
  - (4) 類否について
  - (5) 一商標一出願の原則について
  - (6) 位置商標の出願
5. 位置商標と使用行為
6. まとめ

## 1. 総説

非伝統的商標の保護は、企業のブランディング活動の一助となる。商品の性能やサービスの質に魅力があっても需要者にアピールしないとなかなか売れない。商品サービスに溢れた今日の成熟した市場において、他社と差別化を図るために需要者の注意を惹く強烈なメッセージを発揮する努力を企業が行うのは当然

の営みである。また、ネット社会の発達や国際取引の活発化により表現力ある映像やメッセージが国境を越えて容易に触れることができるようになった結果、需要者の感性も相当向上している。2013年の日本の総広告費は5兆9,762億円であり、現在の商標法が公布された1959年（昭和34年）の総広告費が1,740億円であった時の略35倍となっている<sup>(1)</sup>。加えて、需要者の購買手法は物理的店舗からオンラインショッピングを多用するようになり<sup>(2)</sup>、仕事を除く時間ではテレビよりもインターネットを接続している時間の方が長いというアンケート結果もでている<sup>(3)</sup>。その結果広告を出す媒体も新聞、雑誌、テレビに加えてウェブサイトや電子メールが利用されるようになっている。近年ではテレビの次にインターネットに広告費が費やされている<sup>(4)</sup>。

このような市場及び需要者の動向の変化に応じた企業のブランディング活動は多様性を帯び、商品への訴求要素、すなわちトレードマーク（一般的意味での）を何に求めるのかの選択肢が増えたことは事実である。例えば、全店舗の店頭と同じ人形を継続して置くことでその人形はその店舗の役務、品質、価格帯等をイメージさせることになる。また、商品に同じ香りをつけて販売する方法や、役務提供時に同じ音楽又は映像を流すことで、需要者に役務の出所の共通性を認識

させる方法もある。このような手法は古くからあったであろう<sup>(5)</sup>が、これらをブランディングと定義し広義の商標（非伝統的商標）として積極的に保護しようとする動きは近年世界中で見られるようになった。

我が国でも広告塔となる立体形状については平成8年の商標法改正で保護されることとなったが、それから凡そ20年経った今日、漸くその他の非伝統的な出所標識が保護されるようになった。

平成26年商標法改正により、新商標として音、色彩のみ、ホログラム、位置、そして動きの商標の登録が可能となる。これらは非伝統的商標という枠組みでは共通するが、たまたま同時に保護されることになったのであり、同時に保護を可能とする時間的必然性はない。音及び動きの保護は主に広告にて発揮・使用される出所標識であり、色彩（おそらく位置も）はトレードドレスであり、ホログラムは主に商品の証明に資するものである。

本稿ではこれらのうち、位置に関する商標について解説し、位置商標とはどのようなものか、位置商標の審査基準、出願方法等について紹介し、位置商標の理解を深めていくことを目的とする。

## 2. 位置商標の保護

### (1) 本来的な位置商標

運動靴を買いに行くと、靴の側面を強調するように展示している。それは、需要者が靴の側面に表示標識が配置されていると考えているためである。ジーンズにおいては、ポケットにあるステッチで他の商品と区別している。飛行機に乗る際には尾翼や機体の図や色をみて乗り込むべき機体であると認識する。これら全てを装飾（靴の側面に関しては機能的理由で採用されたことが起源と言われている<sup>(6)</sup>）ということもできるが、商品役務の分野によって特定の位置に付された標章が識別標識として機能している事実がある。また、継続的に製品の所定の位置に標章を付することで、商標と認識されるに至る場合もある。このように、特定の位置に配されることによって出所表示機能となる標章が位置商標と呼ばれるのである。世界知的所有権機関（WIPO）では位置商標を「標章が位置で特定され、特定の製品に表れ又は付されている」旨説明している<sup>(7)</sup>。

ここで、シャツを例に出すと、商標は襟ネームか胸のワンポイントに配置されるのが通常であるので、こ

の位置を特定して位置商標と主張しても意味は無い。また、配置される標章自体に識別力があれば、そもそも位置を持ち出す意義は低い。普通の図形商標、文字商標として保護を求めればよいためである。

位置商標と捉える意義は、商標の本質的機能である出所識別機能が図形や文字からでは俄かに現れないところを位置が補っている、つまり、取引において需要者が視認できる場所に標章を配置することを継続して行うことで、需要者はそれを単なる装飾ではなく、商品役務を識別する標識であると認識できるようになることが位置商標の本質と考える<sup>(8)</sup>。このように考えないと、商標的使用との整理に混乱が生じる可能性があるためである。例えば、ULTRAの文字をTシャツの胸部に大きく配したものを位置商標として商標登録を受けた場合に第三者がデザインとしてこの文字を胸部に用いると、あたかも必ず商標権の侵害となるかの如く印象を招くおそれがある<sup>(9)</sup>。



ULTRA vs

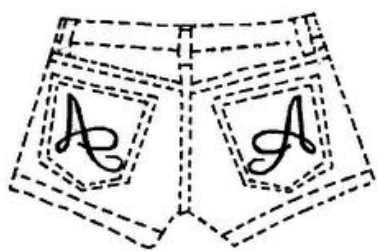
位置商標は商品の外観に表れるもので、商品デザインと多分に絡んでくる。これまで、デザイナー自らの経験則と取引実情から単なる装飾か商標かを判断していた。そして、他社の位置商標を含めたトレードドレスは、それが周知著名であれば当然に認識できるもので、通常の注意力をもってこれを回避してデザイン活動を行ってきた。しかし、本来的な位置商標以外の位置商標（色彩商標やその他の新商標も同じことが言えよう）が商標登録されると、商標登録という知的財産権による牽制効果によってデザイン活動は影響を受ける可能性がある。位置商標として保護されるべきは、周知著名となっていることが本来の姿ではないかと考える。

### (2) 位置商標の例

外国の位置商標の登録例を探すと、それなりに見つけることはできる<sup>(10)</sup>。ここでは、位置商標の主要国における登録例を紹介し、どのような商標が位置商標として保護を求めることができるかを見ていく。

① 米国

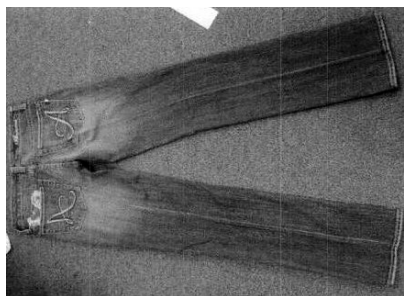
(i) 登録番号：3451691



商標：

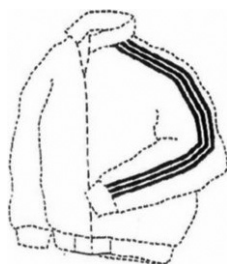
商標の記述：The mark consist of the following, A and A (stylized), where two stylized letters “A”, one being a mirror image of the other, are placed on the back pockets of the goods. The dotted lines in the drawing are not a feature of the mark and are used only for illustrating the position of the mark on the goods.

指定商品：ジーンズ，ズボン，ジャケット，スカート，帽子，履物等（第25類）



実際の使用態様：

(ii) 登録番号：3029127



商標：

商標の記述：The mark consists of three parallel stripes running along the sleeve of a shirt, t-shirt, sweatshirt, jacket or coat. The dotted outline of the

garment is not claimed as part of the mark and is intended only to show the position of the mark.

指定商品：Tシャツ，ジャケット，コート，スエットシャツ（第25類）



実際の使用態様：

(iii) 登録番号：4572490



商標：

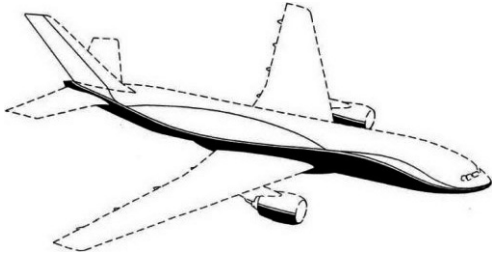
商標の記述：The color(s) blue, light blue, dark blue, green and white is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a tailfin of an airplane, with various shapes in the colors blue, light blue, dark blue and green, and with the word “JETBLUE” in stylized white lettering. The broken lines are not part of the mark and serve only to show the position of the mark on the tailfin of the airplane.

指定役務：航空機による輸送（第39類）



実際の使用態様：

(iv) 登録番号：3195687



商標：

商標の記述：“The mark consists of an irregular oval design with a wavy line on the main body of the airplane and a wavy portion on the fuselage extending the length of the airplane separated by a thin stripe, horizontal lines and bars on the lower portion of the jet engines, and vertical lines and bars on the vertical stabilizer. The dotted outline of the goods is intended to show the position of the mark and is not part of the mark as shown.”

指定商品：航空機（第12類）



実際の使用態様：

(v) 登録番号：4539956



商標：

商標の記述：Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of a brushed “C” design placed on a label that is placed on a bottle. The dotted lines in the drawing merely show the position of the mark on the bottle.

指定商品：アルコール飲料（第33類）



実際の使用態様：

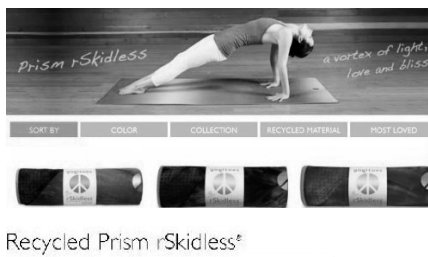
(vi) 登録番号：4353168



商標：

商標の記述：The mark consists of a circle placed at the top center of a rectangular towel and a single line border along the edge of the towel. The circle represents a solid contrasting color to that of the towel. The single line border represents solid stitching in a contrasting color to that of the towel. The shape of the towel is depicted in broken lines to demonstrate the position of the mark and is not claimed as part of the mark.

指定役務：フィットネス用タオル（第24類）



実際の使用態様：

(vii) 登録番号：4058758



商標：

商標の記述：The mark consists of a three-dimensional server uniform comprising the following elements: a white, cropped, camp-shirt-style blouse featuring half-length sleeves notched at the hem, a flat collar with pointed tips, and long center-tie closure, underneath which is a red, black, blue, yellow, and white tartan plaid bikini-style top, below which is a bare midriff and a thigh-length kilt in the same red, black, blue, yellow, and white tartan plaid, with a shield-shaped patch in the front upper left corner. The patch features a stylized silhouette of a unicorn in black on a diagonally divided field of green and yellow. The uppermost portion of the patch is a horizontal black stripe with the wording “Tilted Kilt” in yellow. The uniform includes a black sporran with flap closure, worn over the kilt. The uniform also consists of white, cuffed, knee-high socks with red flashings and black shoes. The broken lines in the drawing are not part of the mark and instead indicate only the placement of the elements of the mark.

指定役務：飲食物の提供（第 43 類）

実際の使用態様：USPTO ウェブサイト参照

② OHIM

(i) 登録番号：002308013



商標：

商標の記述：Trademark protection is claimed for a red stripe on the heel of a lady's shoe.

指定商品：履物（第 25 類）

(ii) 登録番号：001027747



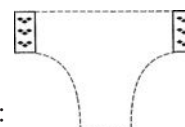
商標：

商標の記述：Red stripe placed longitudinally along an item of footwear partly covering the rear area of the sole and partly the rear area of the item of footwear. Any moulding seen on the sole or on the rear part of the item of footwear and/or production characteristics are not part of the trade mark.

指定商品：履物（第 25 類）

③ スイス

登録番号：465214



商標：

商標の記述：Die Eintragung der Marke erstreckt sich nicht auf die abgebildete Badehose (Positionsmarke). “The registration of the mark does not cover the design of the bathing trunk”.

指定商品：水着（第 25 類）



実際の使用態様：

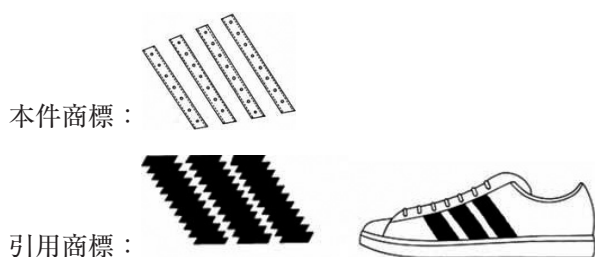
これらの例を見ると、周知著名な商標とそうでないものがある。また、指定商品は図形に表れた商品に限定しているものが多いが、広く含まれているものもある。また、商標の記述も長文から短文まで幅広い。共通していえることは、現実の製品における商標の使用方法が容易に特定できることである。これは侵害を発見するのに位置が一役買っていることになる。その結果、税関での模造品発見に有益となるであろう。

### 3. 日本におけるこれまでの保護

#### (1) 商標法

日本ではこれまで商品の形状を特定せずに標章の位置を特定する出願方法がなかった<sup>(11)</sup>ため、位置商標の標章を通常の図形商標又は立体商標等で商標登録を受けるしかなかった<sup>(12)</sup>。しかし、破線及び実線で描かれた図形商標は、破線が模様線として商標の構成要素と考えられてしまい、また、立体商標の場合には破線と実線で位置を特定するような記載を行っても商標が特定できないとして商標法3条1項柱書違反となった<sup>(13)</sup>。さらに、実線で描かれた立体形状で立体商標として保護を受けた場合、商標全体の形状が特定されているので、出願（登録）商標と使用商標を対比する場合、標章が配置される位置が共通しても全体形状が異なってしまうと、商標の同一性を失ってしまう可能性が高い。従って、商標法による位置商標の保護は、図形商標又は立体商標として極めて限定的なもので代用されていたといえる。

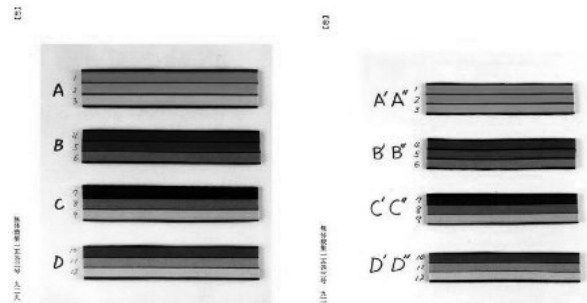
位置商標そのものの事案ではないが、標章を付する位置を配慮した事案として履物の側面に配した標章に関するものがある<sup>(14)</sup>。これは無効審判にて出所混同について主に争われた事案であるところ、特許庁では商標の対比において十分に区別できるとしたが、知財高裁では取引実情として運動靴の甲の側面に商標を付すことが多く行われている事実を認め、その使用態様においては商標同士の対比における相違点は「区別のメルクマール」になるものではないと判断し、3本線と4本線は混同が生じると判断された。



#### (2) 不正競争防止法

不正競争防止法では商品等表示という広い枠組みから位置商標の実質的な保護は可能であったと考えられる。しかし、過去の事例をみると、位置商標として認識して争っているものは少ない。位置商標の考え方に最も近いものとして、色彩の組み合わせに関する判決がある<sup>(15)</sup>。

この事案は、ウェットスーツに関し、色彩の組み合わせとその配置が争点となった。被告の色彩の組み合わせ（色ライン）は原告の色ラインと類似し、かつ、それがウェットスーツ上に配置される箇所も共通しているために、旧不正競争防止法1条1項1号に該当するとされた。



判決の中で、色ラインに出所表示機能がある点につき、「本件ラインは、見る者の眼を惹きつける鮮やかな色調を有し、殊に地が黒色系、反対色系の場合に一層目立つことが認められ且つ原告も、前示本件ラインの開発の目的上当然のことながら、右本件ラインを別紙目録(一)の(1)ないし(25)の個所に目立たしめる様な態様でこれを付しているのであるから、原告製品における本件ラインは、それ自体スーツ本体の色彩、形態から独立して商品の出所表示機能を有するというに妨げない」と述べ、需要者の注意を喚起する位置に配された色ラインには出所表示機能が発揮されると述べている。また、被告のウェットスーツのその他の部分との関係については「これら各製品は、色ライン以外の部位の形態、色彩、配色において相違すること、しかしながら、右各製品を全体として観察するときには、右各色ラインに共通する鮮やかな色調とメタリックな光沢が必要者の眼を強く惹くのに比べて、これらの相違部分は、いずれもさほど目立たず、むしろ被告製品における前示ラインの使用も原告製品における前示使用態様と同じく、スーツ本体の生地・形態の如何に拘らず、これを目立たしめるような態様において使用さ

れていることが認められ、右事実のもとでは、右各製品における、色ライン以外の部分の形態、色彩、配色の相違及び商標が付されていることは、未だ本件ラインによつてもたらされる原告製品と被告製品との混同誤認を妨げる機能を果たしているということとはできない」と述べ、両製品の相違部分は考慮するに足りないとしている。

### (3) 意匠法

商品に表われる標章に審美性がある場合には、部分意匠として意匠登録を受けることが可能であり、これは改正前後を問わず位置商標を保護する選択肢として存在し得る。意匠登録において独占性を確保し、周知著名性を獲得して存続期間が満了した後に商標登録に乗り換える方法は実務上みられる商品の知的財産の永続的保護の方法である。位置が特定された標章が新規性等の登録要件を満たしているのであれば、識別力の獲得等の苦勞が伴う商標登録よりも遥かに労力を伴わずに独占排他権を獲得することができる。この意味で意匠登録の活用は改正後も検討するに値する。

## 4. 改正商標法における位置商標の登録要件の判断基準及び出願方法

それでは、改正商標法の下では位置商標はどのように保護されるか。商標法施行令、規則及び審査基準の改正・変更内容が明らかになり<sup>(16)</sup>、位置商標に関する記載も多く追加された。以下では、位置商標に関する登録要件のうち、特に重要な部分について、商標制度小委員会での議論を踏まえながら、その内容を示す。なお、商標法施行規則、商標登録令施行規則は平成27年2月20日に公布され、同年4月1日から施行される。また、審査基準の内容については、平成27年2月4日に開催された第10回商標審査基準ワーキンググループで了承された改定案に基づいている。確定版とは文言等の修正もあるが、内容の変更がないことは確認されている。

### (1) 位置商標の定義

改正商標法の条文で位置商標の定義はみあたらない。また、位置商標という言葉も登場しない。他方、改正商標法施行規則4条の6では以下の通り定義されている。

「商標に係る標章（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に限る。）を付する位置が特定される商標」

この定義から、位置は標章の構成要素ではなく、商標の構成要素であることが理解できる。また、この定義では標章について色彩のみからなる標章が除かれている。これは色彩を付する位置が特定されている商標は色彩商標と扱われるため、これと区別することを意図している。

なお、ナイフの柄部分が赤色になっている特徴に関する保護を検討する場合、位置を特定した色彩商標とする他に、立体的形状と色彩の結合からなる標章の位置を特定した位置商標として保護を求めることも可能であろう。両者の違いは、立体的形状が特定されているか否かということになる。そして、商標登録を受けようとする商標に示される図は実線の有無のみとなろう。

### (2) 識別力について

商標審査基準「第1 第3条第1項」の「一、第3条第1項全体」では以下の通り示されている。

7. 位置商標の第3条第1項の商標登録の要件については、次のとおりとする。
- (1) 位置商標を構成する文字や図形等の標章と、その標章が付される位置とを総合して、商標全体として考察するものとする。
- (2) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が第3条第1項各号の規定に該当しない場合には、標章を付する位置にかかわらず、商標全体としても第3条第1項各号の規定に該当しないものとする。

位置商標は、標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定の位置に付すことで識別力を獲得する場合があるため、7(1)では標章と位置を総合して商標全体で考察するものと示された<sup>(17)</sup>。位置を考慮しなければ位置商標である意味が失われるので、位置を考察要素とすることを確認的に記載されている。また、商標を構成しない破線部分は、識別力の判断に影響を与えないこともここから読み取れる。

他方、位置商標の標章自体に識別力があれば、位置を考慮しても識別力が認められる場合がほとんどであ

ると考えられるため、標章自体に識別力がある場合に、その位置商標は識別力があると判断されることが7(2)に示された。

位置商標の標章に識別力がない場合に位置が識別力にどれだけ影響を与えるかについて、小委員会では「位置の要素のみを勘案して識別性を獲得したと直ちに判断することは非常に困難である。商標や産地、販売地、品質表示等は表示位置に定型的ルールはなく、それらの表示がどの位置にあるかによって識別性が左右されることは考えにくい。例えばペットボトルのキャップ部分が赤色からなる位置商標や、「ジュース」の文字が商品の側面に大きく表示されている位置商標であっても、いずれも未だ商品の形状の一部や品質を表示するものといえるのではないかと示している<sup>(18)</sup>。ここから、標章自体に識別力がない場合に、位置が位置商標の識別力に影響を与える部分は非常に少ないと考えている。従って、標章自体に識別力がない場合には商標法3条2項による識別力の獲得を主張する場合がほとんどとなろう。

### (3) 3条2項について

商標審査基準「第2 第3条第2項」では以下の通り示されている。

#### 8. 位置商標の出願商標と使用商標の同一性について

##### (1) 同一性が認められる例

使用商標中に、出願商標以外の標章が含まれているが、出願商標部分のみが独立して自他商品役務の識別標識として認識されると認められる場合。

##### (2) 同一性が認められない例

使用商標が、出願商標と相違する場合（標章の相違、標章の位置の相違）。

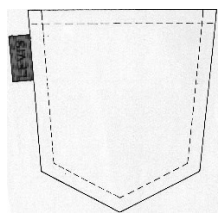
位置商標の中には構成する標章に識別力がない場合があり、使用による識別力の獲得を主張する必要がある。この場合に、出願商標と使用商標は同一であることが求められる。しかし、位置商標の実際の使用状態は、位置商標以外の文字や図形等が付されている場合も多くある。この場合に出願商標と使用商標の不一致を理由に商標の同一性を否定するのは適切ではない。使用商標と出願商標が同一であり、かつ、使用商標が、その標章以外の文字・図形等が付されていたとしてもなお、その商標がその位置とあいまって需要者の目に

つきやすく、強い印象を与えるものであり、位置商標部分が独立して自他商品役務の識別標識として認識され得ると認められる場合には、識別力は認めるべきである<sup>(19)</sup>。そして、これは立体商標の立体的形状が独立した識別標識となるかに関する判決<sup>(20)</sup>の考え方に倣っているものであり、また、登録商標と実際の使用商標について規定したパリ条約5条C(2)<sup>(21)</sup>との規定にも適っていると考えられる。

なお、位置商標に関する登録商標と使用商標の同一性に関しドイツ最高裁判所で争われ欧州司法裁判所に意見が求められた案件がある。これは、ジーンズのポケットの左上部に赤色のタグ（文字無）を配置した位置商標に関し、当該タグに文字「LEVIS」が記載された態様での使用が登録商標の「誠実な使用」に該当するかについての判断である。この点につき、他の商標の一部或いは他の商標と共に使用されているとしても、更に、そのような結合された態様で商標登録を受けているとしても、需要者がその赤色タグを出所標識と認識する限り、登録商標の誠実な使用とみなされると判断された<sup>(22)</sup>。



CTM 登録 2292373



ドイツ登録 DD641687

### (4) 類否について

商標審査基準「第3 第4条第1項及び第3項」の「十、第4条第1項第11号」では以下の通り示された。

#### 18. 位置商標の類否について

(1) 位置商標の類否判断は、文字や図形等の標章とその標章を付する位置を総合して、商標全体として考察しなければならない。

(2) 原則として、位置そのものについて、要部として抽出することはしない。

##### (イ) 位置商標間の類否について

① 標章に自他商品・役務の識別機能が認められない場合



標章に自他商品・役務の識別機能が認められない場合、商品に付される位置等によって需要者及び取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察しなければならない。

- ② 標章に自他商品・役務の識別機能が認められる場合  
標章に自他商品・役務の識別機能が認められる場合、標章が同一又は類似であれば、その標章を付する位置が異なる場合でも、原則として、商標全体として類似するものとする。

(ロ) 位置商標と文字商標又は図形商標との類否について

- ① 位置商標を構成する標章が要部として抽出されない場合は、上記(イ)①と同様とする。  
② 位置商標を構成する標章が要部として抽出される場合は、標章が同一又は類似の文字商標又は図形商標とは、原則として、商標全体として類似するものとする。

識別力の判断と同様に、位置商標は標章の位置が特定された商標であるため、18(1)ではその原則が示された。位置商標の中には、標章自体識別力を発揮していなくても、その標章を商品等の特定の位置に付すことで識別力を獲得する場合があります。位置が標章と一体不可分に商標の要部を構成する要素になるため、類否判断は位置の要素を含めて行うこととなる<sup>(23)</sup>。

位置は類否判断の要素になることが18(1)で示されたことにより、位置同士の対比も生じるのではないかの考え方が生じる。しかし、位置は標章とは別の概念ではあるものの、標章とあいまって商標の権利を特定するものであり、それ自体が独立したものと認識できないことから、位置だけを要部として抽出することは考えられない。従って、「位置」そのものを商標の要部として抽出することはしない旨を18(2)で注意的に明記している。

18(2)(イ)では、位置商標間の類否について基準が示されている。伝統的商標の類否については、氷山事件<sup>(24)</sup>で示されているように「その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察」すべきものであるが、この考え方を踏襲し位置の要素を考慮して類否判断がされるべきことが同①に示されている<sup>(25)</sup>。

他方、標章自体に識別力がある場合には、当該部分を要部として抽出することができる。従って、対比される位置商標の標章の位置が異なっても、要部となる標章が同一又は類似であれば、原則として商標全

体として類似することとされる。そして上記の考え方は位置商標と図形（文字）商標との対比でも共通することが、(ロ)に示されている。

### (5) 一商標一出願の原則について

位置商標を考える場合、複数の位置に配された標章によって出所識別標識となる場合も想定される。この場合、一出願の中に複数の要素が特定されることになるが、これら全てを同時に使用することが取引上前提とされる場合もあるので、全体を一つの商標として捉えることは可能である。従って、位置商標として出願された商標に複数の位置に特定された標章があっても、一商標一出願の原則に反することはない<sup>(26)</sup>。このため、第6条に関する審査基準に位置商標に関する記載は追加されていない。

### (6) 位置商標の出願

位置商標について商標登録を受けようとする場合には、願書に「位置商標」である旨（商標法5条2項5号）、商標登録を受けようとする商標に位置を特定した標章を表示し、商標の詳細な説明に位置商標の説明を行う（同4項）。

具体的には、「商標登録を受けようとする商標」の欄に、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない（商標法施行規則4条の6）。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する（商標法施行規則様式備考7ツ）。

商標の詳細な説明の記述は商標を特定するものでなければならず（商標法5条5項）、特定できない場合には拒絶理由の他、異議及び無効理由（除斥期間の適用無）にもなるため、記載には十分に注意されたい。

また、指定商品（役務）については、その位置商標が使用される商品について記載することになる。3条2項を主張して登録するのであればその使用の範囲に収まる。破線部に示された物との関係をどう見るかについては、破線部は位置を特定するためのもので商標を構成するものではない。従って、使用する商品である限りは、破線部で示された物に限定する理由はないと考える。

## 5. 位置商標と使用行為

商標の使用は商標法2条3項各号に規定されているところ、位置商標の使用は1号ないし6号までの行為で特定することが可能となろう。他方、7号に規定する電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供にあたりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為が位置商標の使用とされる場合も、電子出版物の提供やオンラインゲームの提供等のインターネットを通じて提供される役務で位置商標は成立しないわけではないため、7号が位置商標の使用となる場合も可能性としてあり得よう。他方、8号の行為は広告や取引書類に標章を付して展示する行為であるところ、商品の広告では商品にすでに位置商標は表れている。また、価格表や取引書類に標章を付して展示や頒布する行為では、標章と位置の関係が見えない。従って、位置商標の使用が8号で捉えられることは難しいのではないか。

## 6. まとめ


諸外国にて位置商標に関する権利侵害の争いは数えるほどである<sup>(27)</sup>。他方、位置を特定した商標に識別力があるかの争いはそれなりに存在する<sup>(28)</sup>。位置商標の考え方は諸外国と同じであるため、このような位置商標に関し識別力に関する争いが増えることは日本でも想定される。位置商標を含む新商標の審査基準が示されたことで、登録可能性について検討することが可能となったが、それでも、商標が装飾かの聞き合いは永遠のテーマとなろう。位置商標は他の新商標に比べて利用しやすい印象を受けるが、位置商標という響きにおいて位置を独占するとの誤解が生じることは避けなければならない。位置商標の出願を行うにあたっては第三者の自由なデザイン活動を不当に阻害せず、かつ、不当な牽制効果が生じないような配慮が出願人に求められる<sup>(29)</sup>。(了)

### (参考資料)

- (1) 「広告景気年表」(出典：株式会社電通)
- (2) 総務省統計局「急増するネットショッピング一家計消費状況調査の結果から—  
(<http://www.stat.go.jp/info/today/076.htm>)
- (3) モバイル & ソーシャルメディア月次定点調査 (2014年12月度) (株式会社ジャストシステム)
- (4) 2012年のテレビ広告費は1兆1,757億円であり、インターネット広告費は8,680億円、新聞6,242億円となっている(「2012年 日本の広告費」(出典：株式会社電通))。

- (5) MGM社の映画上映で最初にライオンが咆哮するのは1924年から使用開始されている(US Reg. 1395550)。
- (6) <http://shop.patrick.eu/about>
- (7) 商標法、意匠法及び地理的表示に関する常設委員会(SCT)第16回の資料16/2で「These marks are specified by the position in which they appear or are fixed on a particular product」と説明されている。
- (8) 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)第22回(平成22年7月2日)配布資料2-4においても同旨「位置商標については、商品等に付す標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定の位置に付すことで識別力を獲得するものであり、位置が標章と一体不可分に要部を構成する要素と位置付けられる」
- (9) 『もつばらその表現の装飾的あるいは意匠的效果である「面白い感じ」、「楽しい感じ」、「可愛い感じ」などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているもの』(「ポパイアンダーシャツ」事件(大阪地判S51.2.24 S48(ワ)7060))、『衣料品のデザインは、通例、その装飾性やファッション性と切り離し難いものであり、胸元に目立つように表示されたものであるからといて、当然にそれが出所識別機能を有するものであるということとはできない。』(「SURF'S UP」事件(東京地判H24.9.6 S23(ワ)23260))
- (10) 小委員会 第20回(平成21年10月5日)配布資料2-1「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」によると、1994年から2006年までに米国、OHIM、英国、フランス、ドイツ、豪州で位置商標の登録件数の合計は664件と紹介されている。
- (11) 現商標法施行規則第2条様式二備考7へでは商標を構成しない線等の記載が認められていない。
- (12) 例えば、登録第5060414号、国際登録第732710号、登録第4694206号、第5272518号等が挙げられよう。平面商標を立体的に使用することが商標法2条4項で認められるかにつき筆者は肯定的意見を持つ。




- (13) 不服2004-65064(国際登録798096) 商標： 
- (14) 知財高判平24.11.15(平24(行ケ)10326) 無効2010-890100
- (15) 大阪地判昭58.12.23(昭56(ワ)7770) 判タ536号273頁
- (16) 第10回(平成27年2月3日)審査基準ワーキンググループで審査基準案が最終的に了承された。
- (17) 小委員会 第22回(平成22年7月2日)の配布資料2-3中「新しいタイプの商標の識別力について」中の位置商標の「考え方」の部分に「位置商標の識別性については、標章がそれ自体では識別力を発揮しない場合であっても、当該標章を商品等の特定の位置に付すことで識別力を獲得する場合があることから、識別力の要件に関する第3条の規定を整備することが適切と考えられる。また、識別力のない標章であっても、位置によっても識別力が認められない場合においても、

商品等の特定の位置に使用をされた結果識別力が認められるものについては、登録が認められるよう併せて規定を整備することが適切と考えられる。」と説明されている。

- (18)小委員会 第22回(平成22年7月2日)の配布資料2-3「新しいタイプの商標の識別力について」中の位置商標「検討事項」参照。
- (19)小委員会 第22回(平成22年7月2日)の配布資料2-3「新しいタイプの商標の識別力について」中の「3条2項」同旨。
- (20)「容器立体商標」事件(知財高判平22.11.16(平22(行ケ)10169))
- (21)パリ条約5条C(2)「商標の所有者が一の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は、失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない。」
- (22)BGH I ZR 206/10, ECJ C12/12 (Levi's v Colloseum)
- (23)小委員会 第22回(平成22年7月2日)の配布資料2-4「新しいタイプの商標の類似について」中の位置商標に関する「検討事項」部に同旨。

- (24)最高裁昭43.2.27(昭39年(行ツ)110)民集22巻2号399頁参照。
- (25)平成26年10月8日の産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第7回審査基準ワーキンググループ配布資料1「位置商標に関する審査基準について(案)」中に同旨。
- (26)小委員会 第22回(平成22年7月2日)の配布資料2-2「新しいタイプの商標と一商標一出願の原則について」中の4(4)位置商標に同旨。
- (27)米国2d circuit 2013 11-3303(靴の赤底), ドイツBGH I ZR 206/10(ジーンズの赤タグ), ベネルクスAR2013-6154(靴の赤底)
- (28)欧州T-388/09(ポケットの2本線), T-434/12(縫いぐるみの耳部のタグ), T-331/12(黄色の線) T-208/12(靴紐の)等
- (29)本稿は施行令, 施行規則, 審査基準が確定していない段階で関係者にご意見と情報を頂いて執筆いたしました。ここにお礼を申し上げます。

(原稿受領2015.2.23)



## ヒット商品は こうして 生まれました!

平成26年  
改訂版

**ヒット商品を支えた知的財産権**

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」の平成26年度改訂版が10月下旬に発行予定です。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp)までご一報ください。

