

位置商標の識別力に関する一考察



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

1 はじめに

新しいタイプの商標として、平成27年4月1日施行の平成26年法改正（平成26年法律第36号）により、位置商標が音商標やホログラム商標などともに登録が可能になった。

特許情報プラットフォーム（J-P l a t P a t）で確認したところ¹、令和3年5月19日時点において533件の位置商標の出願があり、その内訳は登録済みが112件（うち3件は異議申立てのための公告中）、拒絶査定不服審判係属中が6件、出願取下又は放棄による終了が33件、拒絶、却下又は無効による終了が286件、審査中が58件、審査待ちが38件であった。審査中及び審査待ちを除く437件の出願のうち、登録を受けたのは112件であり、出願件数に対する登録率は25.6%に留まり、決して高いとはいえない²。

また、令和2年には知的財産高等裁判所において位置商標の登録を認めなかった審決取消請求につき3件の判決が出されたが、いずれも請求を棄却する旨の判決であった。

このように位置商標については、識別力の観点から登録を受けにくい状況が見受けられるが、本稿では、位置商標の審査基準を概観した後、上記3件の審決・判決を通じて、位置商標の識別力に関して考察したい。

2 位置商標とは

位置商標とは、商標法施行規則4条の6にて「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」と定義づけされている。

1 なお、出願を区分別でみると、被服、履物、帽子等を指定商品に含む第25類が最も多く65件、家庭用テレビゲーム機用プログラム等を指定商品に含む第9類が次に多く39件、おもちゃ等を指定商品に含む第28類が27件、化粧品等を指定商品に含む第3類が22件、被服等の小売等を指定役務に含む第35類が16件、貴金属や時計を指定商品に含む第14類及び果実や野菜を除く植物性食品の加工品等を指定商品に含む第30類が各10件、医療用機械器具等を指定商品に含む第10類が9件、ビールやアルコール分を含まない飲料等を指定商品に含む第32類及び教育等を指定役務に含む第41類が各8件となっている。

2 この点につき、外川英明「わが国商標制度における位置商標の役割」知的財産法のモルゲンロート—土肥一史先生古稀記念論文集（2017年・榊中央経済社）124頁においても「出願数と登録数の関係でみれば、色彩のみの商標と位置の商標の登録が非常に少ないと言える。」と指摘されている。

商標法施行規則4条の7にて「商標法第5条第2項第5号（同法68条第1項において準用する場合を含む。）の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。」と規定されており、位置商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならず（商標法〔以下、「法」という〕5条2項）、願書への記載方法については、商標法施行規則4条の6にて「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。」と規定されている。また商標の詳細な説明を願書に記載することが求められている（法5条4項・同規則4条の8・1項5号・同条2項5項）。

後述の【2】の判決では、商標法が商標の詳細な説明の記載を求めたのは、請求図面のみではその構成の意義を一義的に明確に理解できないのが通例であることを考慮したためであると考えられるから、出願に係る商標の構成を検討するにあたっては、この商標の詳細な説明を参酌すべきであると解されると判示している。

3 商標審査基準

商標審査基準〔改訂第15版〕「第1 第3条第1項（商標登録の要件）」、「一、第3条第1項全体」、「7. 位置商標について」では、位置商標の法3条1項各号該当性を判断するにつき、次のように規定されている。

- 〔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し、本項各号に該当するか否かを判断する。
- 〔2〕 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当しない場合には、標章を付する位置にかかわらず、原則として、商標全体としても本項各号に該当しないと判断する。
- 〔3〕 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当するもののみからなる場合には、原則として、商標全体としても本項各号に該当すると判断する³。

要するに、〔1〕構成する標章と位置とを全体として考察するが、〔2〕構成する標章が各号に該当しない場合には原則非該当、〔3〕構成する標章が各号に該当するもののみからなる場合には原則該当するとされているのである。

そして、商標審査便覧56.03「位置商標における識別力の考え方について」では、法3条1項各号の判断においては、標章のみならずその標章が付される位置をも総合的に考慮し、商標全体として考察する必要があるとして、上記審査基準〔1〕及び〔3〕を受けて、法3条1項各号に該当するものとして以下の例を挙げている。

(1) 3条1項3号

- (ア) 位置商標を構成する文字が、当該文字が付されている指定商品等の位置との関係を考慮しても、商品の産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにすぎないもの

3 この点につき、前掲2・外川128頁では、「位置商標の識別力有無の判断において『標章』の識別力に比重を置いていることが分かる。」と指摘されている。

(イ) 位置商標を構成する図形又は立体的形状が、その図形又は立体的形状が付されている位置との関係において、商品等の形状の一部と認識されるにすぎないもの

この「商品等の形状の一部と認識されるにすぎない」か否かに関する審査は、「商品等そのものの形状の範囲を出ないと認識されるにすぎない」か否かを判断する立体商標の識別力に関する審査の運用（商標審査便覧49.02「立体商標の識別力に関する審査の具体的な取り扱いについて」参照）の方針に準じて実施するとされており、その基本的な考え方は次のとおりである。

- ① 立体的形状が、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められる場合は、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断する。
- ② 立体的形状が、通常形状より変更され又は装飾が施される等により特徴を有していたとしても、需要者において、機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものであれば、その立体的形状は、商品等の機能又は美感に資する目的のために採用されたものと認められ、特段の事情のない限り、商品等の形状そのものの範囲を出ないものと判断する。
- ③ 商品等の形状そのものの範囲を出ない立体的形状に、識別力を有する文字や図形等の標章が付されている場合（浮彫又は透彫により文字や図形等が付されている場合を含む。）は、商標全体としても識別力があるものと判断する。ただし、文字や図形等の標章が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識することができない場合には、法3条1項3号又は同6号に該当するものとされている。

(2) 3条1項5号

位置商標を構成する標章が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものや、これらに厚みを持たせたにすぎないもの

(3) 3条1項6号

位置商標を構成する図形が、その図形が付されている商品等の位置との関係において、例えば、連続反復する地模様を認識させるもの、指定商品と同種の商品のパッケージデザイン（包装の一面に施される装飾）や被服のデザインの一類型として採用し得るものであり、需要者が単に装飾や模様として認識するにとどまるもの

また、上記審査基準〔2〕を受けて、3条1項各号に該当しないものとは、例えば、次のようなものをいうとされている。

- (ア) 位置商標を構成する標章が、識別力を有する文字又は図形であり、かつ、当該文字又は図形が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられていると認識できるもの
- (イ) 位置商標を構成する標章が、識別力を有しない図形又は立体的形状と識別力を有する文字を結合したものであり、かつ、当該文字が商品又は役務の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられていると認識できるもの
- (ウ) 位置商標を構成する図形又は立体的形状が、単に商品等の機能又は美感に資することを目的とした形状等であると予測し得る範囲を超えていると認められるもの

4 審決・判決

【1】商願2016-9831号



〔商標登録を受けようとする商標〕

〔商標の詳細な説明〕

商標登録を受けようとする商標は、商標を付する位置が特定された位置商標であり、石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に、透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で、反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が、反射によって現れた炎の立体的形状を示しており、赤色で示された部分⁴は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお、青色⁵及び赤色で示した部分は、石油ストーブの形状等の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

〔指定商品〕 対流型石油ストーブ（出願時の「石油ストーブ」を補正）

○審決・不服2018-7479号事件

「商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると解するのが相当である。」とした上で、「本願形状は商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されたものであって、機能又は美感上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであり、しかも、特許法の定める要件を備え、独占権が付与されたものであり、商標権によって保護を与えることは、特許法による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。」と判断した。

○判決・知財高裁令和2年2月12日判決⁶

「商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、同号に該当すると解するのが相当である。」とした上で、特許公報から本願形状は、暖房効果を高めるという機能を有するものと認められると認定し、「本願形状は、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えているものということとはできず、本願

4 最下部の略輪状の部分を指す。

5 略輪状の部分以外は青色で示されている。

6 判例時報2463号44頁。

形状からなる位置商標である本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であると認められる。」として法3条1項3号に該当すると判断した。

【2】商願2016-34650号



〔商標登録を受けようとする商標〕

〔商標の詳細な説明〕

商標登録を受けようとする商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、複数本の櫛歯を有するくし本体の長辺方向の中央を除いた左右部分に、それぞれ一定間隔で横並びに配された楕円型にくりぬかれた貫通孔を組み合わせた図形からなる。なお、破線は、商品のくしの形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

〔指定商品〕 第21類「毛髪カット用くし」(出願時の「くし」を補正)

○審決・不服2018-8775号事件

「取引の実情を踏まえると、本願商標は、その指定商品であるくしとの関係において、装飾又は機能を果たすことを目的として模様又は窪みが取引上普通に施されている位置に、連続した貫通孔を横一列に配置した図形（線状模様）を表したものであり、全体として、装飾又は機能を果たす目的の模様であるとの印象を与える。そうすると、本願商標は、その図形の構成及び位置をして、その指定商品に係る需要者においても、単なる装飾又は機能を果たす目的の模様との印象を与えるにすぎず、自他商品の識別標識として機能するような特徴は見出し難い。」と判断した。

○判決・知財高裁令和2年8月27日判決

商標が備えるべき識別力の程度について「商標の持つべき本質的機能は、商品又は役務の出所識別標識として機能すること（以下、この機能を「識別力」という。）であるから、需要者に対し、当該商品が何人かの業務に係るものであることを認識させるものであることを要し、かつ、それで足りるものと解される。また、位置商標の識別力は、位置商標を構成する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べきものと解される。」とした上で、本願商標の需要者は一般消費者であると認定し、「カットコームの背面部の貫通孔も、一般的には、機能向上のための工夫として認識されるのが通常であり、自他商品の識別標識としての特徴であると理解されるものではないといえる。」とし、「本願商標の構成は、指定商品の需要者として想定される一般消費者の注意力に照らしてみたと、構成自体として、識別力を備えたものとはいえない。」として法3条1項6号に該当すると判断した。

【3】商願2015-47397号



〔商標登録を受けようとする商標〕

〔商標の詳細な説明〕

商標登録を受けようとする商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、商品を封入した容器の胴部中央よりやや上から首部にかけて配された立体的形状からなる。前記立体的形状は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり、各々の菱形形状は中央に向かって窪んでいる。なお破線部分は商品容器の一例を示したものであり、商標登録を受けようとする商標を構成する要素ではない。

〔指定商品〕 第30類 焼肉のたれ（出願時の「たれ」を補正）

○審決・不服2017-10633号

「商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美感をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであって、商品の出所を表示し、自他商品を識別する標識として用いられるものは少ないといえるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においても、その商品の包装容器の表面に、例えば、長方形、平行四辺形、ひし形などといった様々な形状をモチーフとする立体的な装飾を施すことが一般に広く行われている。そうすると、本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者において、その商品の包装容器について商品の機能又は美感に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のものというべきであり、それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはないとするのが相当である。したがって、本願商標は、商品の包装の形状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であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と判断した。

○判決・知財高裁令和2年12月15日判決⁷

「商品等の形状は、同種の商品が、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲を超えた形状である等の特段の事情のない限り、普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、3条1項3号に該当すると解するのが相当である。」とした上で、「包装容器の表面に付された連続する縦長の菱形の立体的形状は、焼き肉のたれの包装容器について、機能や美感に資するものとして、取引上普通に採択、使用されている立体的な装飾の一つであり、その位置は、包装容器の上部又は下部が一般的である上に、その形状に、格別に斬新な特徴があるとまではいえないことからすると、本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は、需要者及び取引者において、商品の機能又は美感上の理由により採用されたものと予測し得る範囲のものであると認められる。」とし、「本願商標を構成する立体的形状は、同種の商品が、その機能又

⁷ 金融・商事判例1613号24頁。

は美感上の理由から採用すると予測される範囲のものであり、その範囲を超えた形状であると認めるに足りる特段の事情は存在しない。したがって、本願商標は、商品の包装の形状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であり、3条1項3号に該当すると認められる。」と判断した。

5 検討

(1) 審決・判決の判断手法

上記3件の位置商標を構成する標章は、【1】は3つの略輪状の炎の立体的形状、【2】は一定間隔で横並びに配された楕円型にくりぬかれた貫通孔を組み合わせた図形、【3】は容器周縁に連続して配された縦長の菱形形状であり、【1】については指定商品との関係では法3条1項3号に該当し得ると考えられ、【2】については地模様であり、法3条1項6号に該当するといえる。また、【3】については立体的な装飾として法3条1項3号に該当するといえる。

したがって、3件とも上記3の審査基準〔3〕（位置商標を構成する文字や図形等の標章が、本項各号に該当するもののみからなる場合には、原則として、商標全体としても本項各号に該当すると判断する。）が適用される場合に当たるため、特段の事情がない限り、識別力は認められない。


この点、各形状につき、【1】審決及び判決では、「機能又は美感上の理由により採用すると予測される範囲を超えているものということとはできない」、【2】審決では「単なる装飾又は機能を果たす目的の模様との印象を与えるにすぎ」ない、同判決では「機能向上のための工夫として認識されるのが通常」、【3】審決では「その商品の包装容器について商品の機能又は美感に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のもの」、同判決では「同種の商品が、その機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲のものであり、その範囲を超えた形状であると認めるに足りる特段の事情は存在しない。」とそれぞれ判断されている。

この判断は、【1】及び【3】については、上記3の(1)(イ)①「機能又は美感に資する目的のために採用されたものか」あるいは同②「機能又は美感上の理由による形状の変更又は装飾等と予測し得る範囲のものか」、【2】については上記3の(3)「需要者が単に装飾や模様として認識するか」を基準としており、商標審査便覧に則った判断手法である。

しかしながら、この「機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲のものであるか」といった基準はいかようにも認定が可能な主観的な基準であり、結論ありきの印象を受ける。たとえば、【1】の形状は果たして暖房効果を高める機能を有すると評価できるか疑問が残り、むしろ、法3条2項の判断において、本願形状は、商品を使用していないときは現れないといった本願形状の特殊事情について触れられているが、かかる視認性に欠ける点が識別力の判断においても暗に影響を与えたのではないかと考えられ得る⁸。もっとも、店頭に並べられる商品については本願形状を認識することができないが、インターネット広告の場合、石油ストーブといえども、商品を使用した状態の写真を掲載することによって、宣伝を行うことが可能であり、この

8 同判決では「本願形状は、原告使用商品を使用していないときは現れないのであるから、店頭で石油ストーブを選び、購入しようとして来店した者は、展示されている原告使用商品を見ただけでは本願形状を認識することはできず、このような本願商標の特殊な事情から、需要者が本願商標を認識する機会は限定されるということが出来る。」と指摘されている。

場合には、本願形状も識別標識として機能していると十分評価でき、視認性の問題は、一概には識別力を否定する理由にはならないともいえる。

また、機能又は美感上の理由で付された標章であったとしても、識別力を有する標章もあり得るため、機能又は美感上の理由で付された標章か、識別力を持たせるために付された標章かは決して二者択一ではなく、機能又は美感上の理由から採用すると予測される範囲のものであっても、識別力を有するものがあり得ることを念頭において検討すべきであると考えられる。たとえば、化粧品等を指定商品とし商品の包装用容器の本体側面の上半部に付された赤色の図形からなる株式会社ドクターシーラボの登録第5804314号の位置商標（）は、まさに美感上の理由から採用すると予測される範囲のものとは評価できるものの、特段、拒絶理由通知を受けることなく、登録されており、美感上の理由から採用されると予測される範囲のものであっても、識別力を持たせることは可能といえる。

もともと識別力を備えている標章については、従来の登録方法で権利化が認められるため、識別力のない標章が特定の位置に付されることをもって識別力が認められることこそが本来の位置商標としての機能といえる⁹。したがって、識別力の判断にあたっては、審査基準を形式的に当てはめるのではなく、この位置商標の本来の機能を念頭に置くことが肝要だと考える。

(2) 特許権・実用新案権・意匠権との関係

【1】の審決では、「需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには、法第4条第1項第18号の趣旨を勘案すれば、同法第3条第1項第3号に該当するというべきである。けだし、商品等が同種の商品等に見られない独特の形状を有する場合に、商品等の機能の観点からは発明ないし考案として、商品等の美感の観点からは意匠として、それぞれ特許法・実用新案法ないし意匠法の定める要件を備えれば、その限りにおいて独占権が付与されることがあり得るが、これらの法の保護の対象になり得る形状について、商標権によって保護を与えることは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことにより半永久的に保有することができる点を踏まえると、商品等の形状について、特許法、意匠法等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反するからである（知財高裁平成19年（行ケ）第10405号、平成20年6月24日判決参照。）」として、特許法、実用新案法ないし意匠法の保護の対象になり得る形状について商標権によって保護を与えることに否定的であることを明示した。しかしながら、同審決に対する取消訴訟の判決や【2】及び【3】では、特許権等との関係には触れられていない。

この点、むしろ積極的に他の知的財産権を使って、独占的に使用できる状態を確保した上で、位置商標を出願し、法3条2項によって登録を得るといった方法も指摘されているが¹⁰、意匠については、発明や考案の場合と異なり、長期間の独占権を与えても技術開発を阻害するというような事態は生じないと考えられ¹¹、立体商標権に関してみだりに登録を認めることは、意匠権活用の意義を損なわせ、意匠法制度の否定にもなりかねず、さらには経済の自由競争を不当に制限することにもなりかねないとの指摘もある¹²。

しかしながら、そもそも特許法、実用新案法及び意匠法は、発明、物品の形状、構造又は組合

9 前掲2・外川125頁では、「とくに『標章』に識別力がない場合でも当該標章を特定の『位置』に付することによって識別力を獲得するとの考え方が位置商標の要諦であり、非伝統性である。」と指摘されている。

せに係る考案、意匠の保護及び利用を図ることにより、発明、考案、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする制度であり（特許法1条、実用新案法1条、意匠法1条）、たとえば特許制度は発明に係る技術の公開の代償として一定期間その権利の占有を認め、これによって発明を保護しつつ、一般の利用に供し、もって産業の発展を図ることを目的としている¹³。したがって、期間を限定した上で独占権を与えることをもって産業の発展に寄与することを目的とする制度であり、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする商標制度とは制度趣旨が異なる（法1条）。

このように意匠権との兼ね合いについては、難しい問題を孕んでいるものの、少なくとも特許権に関しては制度趣旨の相違より、特許権の保護の対象になるか否かは商標権の保護の対象となるか否かの判断にあたり影響を与えないと考えるべきである。

(3) 広告内容について

【2】の判決では、「機能向上のための工夫がされ、それらの工夫が宣伝されている実情があることが認められる」とし、「本願商標に係る貫通孔が設けられたカットコームについても同様であり、商品の紹介で強調されているのは、「硬さとしなやかさを両立するための『エアースペンション機能（1センチ間隔で空いた背面の穴）』」などといった機能面での工夫であって、貫通孔に自他商品識別標識としての機能があることは、何ら言及されていない。」と指摘されている。また、【3】の判決では、「原告自身、本願商標を構成する形状について、包装容器の機能や美感に資するものであると説明し、新聞においてそのように報道されていたものと認められる。」と指摘されている。

このように、裁判所は位置商標の識別力の判断にあたって、どのような宣伝広告がなされてきたかについても考慮していることが分かる。しかしながら、広告については、機能面での工夫や美感に関する内容を内容とするのが当然といえ、自他商品識別標識としての機能があることが言及されることなど通常あるとは言えないであろう。したがって、広告の内容自体に自他商品識別標識としての機能がないことのみをもって、その位置商標の識別力を否定する根拠とすべきではないと考える。

6 結 語

以上のとおり、付されている標章に識別力がない場合の位置商標について識別力が認められるためには大きなハードルがあるといえる。もっとも、立体商標についても、制度導入当初は登録

10 前掲2・外川138頁では「制度ユーザーである企業は、自社製品を登録意匠や特許で保護している間に、商品形状や位置自体を商標として使用した証拠を蓄積することができる。その結果、後発的識別力獲得を立証することによって立体商標登録や位置商標登録が可能となり、これにより半永久的な独占権獲得という最大の保護ツールを手に入れることができるのである。」と指摘されており、また宮永栄「位置商標の保護」パテント2015 Vol.68 No.4 35頁においても「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。」と指摘されている。

11 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕1279頁。

12 岡本智之「活用しやすい立体商標制度への一考察」パテント2017 Vol.70 No.10 98頁。

13 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕254頁。

が認められるハードルが高かったものの、徐々に保護を拡大しつつある状況にあると言われている¹⁴。したがって、位置商標に関しても、徐々に保護範囲を拡大していく可能性を秘めているといえよう。今後の動向に注視していきたい。

14 前掲2・外川137頁。