

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する
調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

1. 8 台湾

歌手名等からなる商標をいわゆる音楽関連商品又はサービスについて出願した場合、記述的商標に該当し、識別力がないとして拒絶となる(商標法第 29 条)。

(1) 識別力に関する商標法上の規定について

歌手名等について特に明記した商標法上の規定はない。したがって、歌手名等についての識別性は、商標法第 18 条及び商標法第 29 条²⁴等の一般規定から解釈論として導かれる。

まず、商標法第 18 条第 1 項において、「商標とは、識別性を具えた標識」であるとし、「識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。」(商標法第 18 条第 2 項)と定義されている。

その上で、登録要件としての識別力については、「識別性を具えていない情況」に該当する商標は登録することができないとしている(商標法第 29 条第 1 項)。「識別性を具えていない情況」に該当する商標としては、以下の 3 つの場合が挙げられている。

- (a) 「指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの」(同条同項第 1 号)
- (b) 「指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの」(同条同項第 2 号)
- (c) 「その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの」(同条同項第 3 号)。

ただし、「前項第 1 号又は第 3 号が規定する情況は、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合に、これを適用しない。」(商標法第 29 条第 2 項)とあり、いわゆる記述的な標章のみで構成されたもの、及び慣用商標を除くその他の識別性を具えていない標識のみで構成されたものについては、後天的に識別力を獲得した場合、登録が可能となることを定めている。

(2) 歌手名等からなる商標についての審査基準上の取扱い

特に歌手名等に関する記載はない。台湾では、識別力に関する審査基準²⁵があり、標識を先天的識別性を有する標識として、独創的標識、恣意的標識、暗示的標識を挙げ、これらの標識に関しては登録を許可することができるとしている(商標識別性審査基準 2.1)。

他方で、先天的識別性を有しない標識として、記述的標識(商標識別性審査基準 2.2.1)、通用標章又は名称(同 2.2.2)、その他の先天的識別性を有しない標識として具体例が挙

²⁴ 特許庁 HP 外国知的財産権制度情報 台湾 商標法(新商標法, 2011 年 6 月 29 日改正) 日本語訳, URL: <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>, 2014 年 1 月 10 日検索, 以下同じ

²⁵ 「商標識別性基準」(2012 年 7 月 1 日発効) 日本語訳, 台湾知的財産権情報サイト内 関連法令法規 審査基準等, URL: http://www.chizai.tw/uploads/20131030_1533049517_%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%80%A7%E5%9F%BA%E6%BA%96%E4%BB%AE%E8%A8%B3.pdf, 2014 年 1 月 10 日検索, 以下同じ

げられている(同 2.2.3)。

ここで、記述的標識とは、「商品又は役務の品質、功用又はその他関連する成分、産地等の特性について、直接且つ明瞭に記述した標識を指す。」と定義されている。そして、消費者はこのような商標を「商品又は役務の説明と見做し」、出所を示す標識とは認識しないため、登録することはできないと説明している。なお、「商品又は役務の説明」とは、「一般の社会通念に基づいて、商品又は役務自体の説明であるか、或いは商品又は役務自体の説明と密接な関係がある場合」を指し、「一般に当該商品又は役務を提供する者によって共同で使用されることを必要としない」。

加えて、記述的標識は、競争の観点からみると、「その他競争関係にある同業者が取引過程においてこれらの標識の使用を要する可能性も相当に高く、一人に排他的専属権を付与すると、市場の公平な競争に影響を及ぼし、明らかに公平性を欠くことになる」ため、後天的に識別力を獲得した場合以外は登録を認めることができないとしている。このように、台湾の審査基準では、記述的商標について独占適応性の観点からも登録を認めるべきではないとしている。

人名については、出願商標が氏のみからなる場合は先天的に識別性を有しない標識とされているが、氏名は原則として識別力があるとされ、「他者の著名な氏名、芸名、筆名、字(あざな)を商標登録出願(商 30 I ⑬)したのではない限り、またその他登録してはならない状況でない限り、原則として登録を許可する。」(商標識別性審査基準 4.6.2)と記載されている。

ただし、著名な歴史人物の氏名が商品又は役務の内容と関係があり、その氏名を認識した関連消費者が容易にその内容を連想させ、商品又は役務についての内容の説明であるとみなすことができる場合は、商標法第 29 条第 1 項第 1 号により拒絶となることも合わせて記載されている(商標識別性審査基準 4.6.2)。

商標識別性審査基準には、著名な歴史上の人物のみが該当するとあり、例として「莊子」や「唐太宗」といった名前を書籍や CD 等に使用した場合、当該書籍や CD の内容がこれらの人物を紹介するものであるため、拒絶しなければならないと記載されている。このため、過去(故人)の著名な歌手名等について、第三者が出願した場合も同様に考えられるだろう

(3) 歌手名等からなる商標の審査での取扱い

(3-1) 拒絶の可能性

台湾知的財産庁(以下、TIPO と表記する。)及び出願代理人のいずれも、歌手名等からなる商標を、その歌手、演奏者又は音楽グループの内容が記録された商品又は関連する役務について出願した場合、その商品又は役務について、識別力がないことを理由として当該出願が拒絶される場合があるとしている。

(3-2) 拒絶となる指定商品又は指定役務

TIPO 及び出願代理人のいずれも、以下の商品又は役務について出願した場合、識

別力がないとして拒絶される場合があるとしている。

- 第 9 類：録音・録画済みの磁気テープ，録音・録画済みのコンパクトディスク，レコード，インターネットを利用して受信し，及び保存することができる音楽ファイル，その他同種の商品
- 第 16 類：印刷物，書画，写真，ポスター，音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック，ステッカー及び転写紙，その他同種の商品
- 第 41 類：録音・録画済み記憶媒体の貸与，CD 等の貸与，音楽の演奏に関する情報の提供，オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供，その他同種の役務

また，TIPO 及び出願代理人は，アンケートにおいて，その他の商品又は役務として以下のものを挙げている。

- ・第 35 類：録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売，CD 類の小売又は卸売
- ・第 38 類：「テレビジョン放送，ラジオ放送
- ・第 41 類：映画・ビデオ及び録画済み媒体の制作，映画・ビデオ及び録画済み媒体の貸与，娯楽の提供，演劇の上演

さらに出願代理人は，第 35 類「広告」も該当するとしている。

(3-3) 歌手名等の有名性の程度による判断の変化の可能性

TIPO 及び出願代理人のいずれも，歌手，演奏者又は音楽グループの有名度によって結論は異ならないとしている。

(3-4) 識別力の有無の判断時

商標法第 29 条第 2 項において，「前項第 1 号又は第 3 号が規定する場合は，出願人が使用しており，しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合」とあり，その判断時は特に明記されていない。実務上は，審理時における事実状態を基準に判断される。

(3-5) 使用により識別力を獲得した場合の登録可否

歌手名等からなる商標は，商品又は役務との関係で記述的標章にあたるため，すでに使用されており，後天的に識別性を取得していることを証明すれば登録することができる(商標識別性審査基準 2.2.1)。

(3-6) 識別力以外の拒絶理由

TIPO 及び出願代理人のいずれも，識別力以外の拒絶理由については特に回答がなかったが，商標識別性審査基準 2.2.1「記述的標章」によると，「標識が商品又は役務の性質，品質又は産地等重要な特性に係る記述であるものの，当該記述が事実ではなく，且つ消費者が誤認誤信する可能性があり，その購買意欲に影響を及ぼす場合は，商標に『公衆にその商品又は役務の性質，品質又は産地を誤認誤信させる虞がある場

合は、登録してはならない』状況があることに属する(商標法第30条第1項第8号。』
としている。

(4) 資料(条文等)

<商標法第18条>

商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。

前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう。

<商標法第29条>

次に掲げる、識別性を具えていない状況のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

1. 指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの
2. 指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの
3. その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの

前項第1号又は第3号が規定する状況は、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合に、これを適用しない。

(以下略)

<商標識別性審査基準 2.2 先天的識別性を有しない標識>

商品又は役務関連説明を表示する記述的標識、指定商品又は役務の通用標章又は名称、及びその他出所を指示し区別することのできない標識は、いずれも先天的識別性を有しない標識に属する。

2.2.1 記述的標識

記述的標識とは、商品又は役務の品質、功用又はその他関連する成分、産地等の特性について、直接且つ明瞭に記述した標識を指す。消費者は容易にこれを、出所を識別する標識ではなく、商品又は役務の説明と見做す。いわゆる商品又は役務の説明とは、一般の社会通念に基づいて、商品又は役務自体の説明であるか、或いは商品又は役務自体の説明と密接な関係がある場合は、登録してはならず、一般に当該商品又は役務を提供する者によって共同で使用されることを必要としない。例えば、「焼肉(焼き)」(レストランに係る役務に使用)、「記憶」(枕、ベッドに係る商品に使用)、「霜降」(肉類に係る商品に使用)、「HID(High Intensity Discharge ガス放電式)」(車両用ライト等に係る商品に使用)が挙げられる。また、業者がしばしば商品又は役務が優良品質であることを表示するのに用いる標榜用語及び標示、或いは消費者が好む商品又は役務の特性に係る記述、例えば、金メダル図形、最高級、絶品、最優秀、良品、本場、鮮、低脂肪、deluxe(高級な)、best(最良の)、top(最高の)、extra(特別な)、fresh(新鮮な)、light(あっさりした、低脂肪の)等の用語もまた、記述的標識に属する。

競争の観点から言えば、その他競争関係にある同業者が取引過程においてこれらの標識の使用を要する可能性も相当に高く、一人に排他的専属権を付与すると、市場の公平な競争に影響を及ぼし、明らかに公平性を欠くことになる。それ故、記述的標識が既に使用され後天的識別性を取得していることを証明する証拠がなければ、登録することはできない。

拒絶事例：

- 「植物素材」：乳液、精油に係る商品に使用。
- 「推理式」：参考書、項目測定集に係る商品に使用。
- 「機能補給」：飲料に係る商品に使用。

標識が商品又は役務の性質、品質又は産地等重要な特性に係る記述であるものの、当該記述が事実ではなく、且つ消費者が誤認誤信する可能性があり、その購買意欲に影響を及ぼす場合は、商標に「公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞がある場合は、登録してはならない」状況があることに属する（商 30 I ⑧）。例えば、「LEATHER(皮革製の)」が合成皮革の家具に使用されると、関連消費者に当該家具が皮革製であると誤認させて購買させやすい。また、「梨山」が非出願人の営業所で生産する梨山由来の果物に使用されると、消費者に当該果物が梨山で生産されたと誤認誤信させて購買させる可能性がある。消費者権益に対する考慮に基づいて、このような標識は商標登録を取得することはできない。

標識の記述が事実ではないものの、関連消費者に商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認誤信させる虞がなく、消費者の購買意欲に影響を及ぼすことがない場合は、恣意的商標に属する。例えば、「LEATHER(皮革製の)」がノンアルコール飲料に使用されると、消費者はこれによって当該飲料が皮革製であると信じることはない。また、「北極」がバナナに使用されると、消費者は当該バナナが北極で生産されたと誤認することはない。これらはいずれも恣意的商標に属し、登録を許可することができる。

(以下略)

<商標識別性審査基準 4.6 氏、氏名及び肖像>

氏(名字)、氏名及び肖像を商標として使用する場合、識別性以外にさらに自然人の人格権保護問題に関わるため、審査の際には留意が必要である。

4.6.1 氏

氏が商品又は役務に使用されるのは、通常は単に事業主の氏を表示するためであって、出所の標識としてではない。競争関係にある同業者が同一の氏を使用すると、関連消費者は氏によって出所を識別することができない。また、競争の観点から言えば、同一の氏の競争関係にある同業者には、市場に進出した時期が先か後かを問わず、いずれにしても自由に自己を氏を使用する必要がある。それ故、原則として、出願人が氏を商標とする場合、識別性を有さず、後天的識別性を取得したことを証明して初めて登録することができる。氏に「氏」、「家」、「記」等の文字が結合された場合でも、

依然として氏の含意から切り離されてはならず、単純な氏と同様であり、同一の識別性判断原則が適用される。氏にその他の文字が結合された後、単純な氏の意義から既に切り離されている場合は、登録を許可することができる。

(以下略)

4.6.2 氏名

氏名は原則として識別性を有する。他者の著名な氏名、芸名、筆名、字(あざな)を商標登録出願(商 30 I ⑬)したのではない限り、またその他登録してはならない状況でない限り、原則として登録を許可する。氏名は署名の形式で表現された場合、その識別性は氏名と同一の判断原則が適用される。

許可事例：(略)

著名な歴史人物の氏名が商品又は役務の内容と関係がある場合、容易に関連消費者にその内容を連想させ、それを商品又は役務の内容の説明であると見做させ、例えば、「唐太宗」又は「莊子」が第 9 類のビデオ CD 又は第 16 類の書籍に使用されると、容易に人にその光ディスク又は書籍の内容が唐太宗、莊子の物語又はその人生の紹介であると思わせることになるため(商 29 I ①)、拒絶しなければならない。著名な歴史人物の字(あざな)、号(ごう)又はその他の別名、呼び方は、一般大衆がこれを特定の歴史人物と結びつけることができさえすれば、その識別性の審査はその氏名と同一である。

著名な歴史人物の鮮明なイメージは、しばしば社会教化的機能を備えるため、指定商品又は役務に使用され、人に不敬又は侮蔑といったマイナスの連想を起こさせ、公共の秩序又は善良な風俗に対して妨害となる場合は、登録してはならない(商 30 I ⑦)。

各国比較一覧表

1. 歌手名等からなる商標の取り扱い

#	項目	アメリカ	CTM(OHIM)	イギリス	ドイツ	中国	韓国	オーストラリア	台湾
1	本人が出願した場合の拒絶の可能性	なし※1	あり	あり	あり	なし	なし	あり	あり
2	歌手名等の取扱い(識別力に関する)	基本的に拒絶の対象(ただし、一連の作品が発表されている場合を除く。下記参照※2)	—	識別力あり※1	—	識別力あり	識別力あり	人名は基本的に識別力有※1/グループ名は個別に判断	特に記載なし(人名は基本的に識別力有)
3	適用条文(識別力に関する)	—	CTMR 第7条(1)(c)	商標法第3条(1)(b) TMA(※2) 1994	商標法第8条1項、2項	—	商標法第6条1項7号	商標法第41条(3)or(4)※1	商標法第29条1項
4	審査基準/ガイドライン適用箇所(識別力に関する)	TMEP § 1202.09	ガイドライン2.3.2.7	審査ガイド “Famous Name”	—	—	商標審査基準第8条	審査マニュアル Part 22「第41条 識別可能」	商標識別性基準 2.2.1「記述的標識」、4.6.1「氏」、4.6.2「氏名」
5	拒絶となる指定商品又は指定役務								
	第9類 「録音・録画済みの磁気テープ、録音・録画済みのコンパクトディスク、レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、その他同種の商品」	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	第16類 「印刷物、書画、写真、ポスター、音楽の演奏・コンサートプログラムに関するツアーブック、ステッカー及び転写紙、その他同種の商品」	○(登録可)	×(拒絶)	×(拒絶)※3	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	第41類 「録音・録画済み記憶媒体の貸与、CD等の貸与、音楽の演奏に関する情報の提供、オンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供、その他同種の役務」	○(登録可)	○(登録可)	○(登録可)	×(拒絶)	○(登録可)	○(登録可)※1	×(拒絶)	×(拒絶)
	その他	—	書籍の編集	—	—	—	—	—	×(拒絶) 第35類「録音又は録画済み記憶媒体の小売又は卸売、CD類の小売又は卸売」 第38類「テレビジョン放送、ラジオ放送」 第41類「映画、ビデオ及び録画済み媒体の制作、映画、ビデオ及び録画済み媒体の貸与、娯楽の提供、演劇の上演」
6	有名性の関与	—	有名である場合拒絶される	有名でない場合、登録可 有名である場合、単なるイメージキャリアとなる商品役務を指定した場合拒絶	有名である場合拒絶される	—	有名である場合拒絶されない※2	有名である場合拒絶される(第三者による出願の場合)	結論は変わらない
7	有名性の推移による判断の変化の可能性	なし	あり	なし	有り(理論的には)	—	なし	—	—
8	使用により識別力を獲得した場合の登録可否	—	可	可	可	—	可※3	可(グループ名)	—
9	その他の拒絶理由	①歌手名等の名前は基本的に拒絶の対象※2 ②生存者の名前を許可なく出願した場合	—	①相対的拒絶理由 ②取引上の表示のみからなる商標	①商品又は役務の特徴を示すために取引上使用される商標 ②商品又は役務の種類・質・原産地等の誤認を生じさせる商標 ③悪意による出願	①社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼす場合。 ②先に存在する他人の権利を侵害してはならない。	①公序良俗違反 ②著名な他人の姓名・名称等を含む商標(承諾なし) ③品質誤認又は欺瞞する商標	誤認混同	—
	条文	①商標法第1条、2条及び45条(15 U.S.C. § 1051, 1052, and 1127) ②15 U.S.C. § 1052(c), 1052(f), 1091(a)	—	①商標法第5条 TMA1994/Article 8 CTM Reg(異議) ②商標法第3条(1)(c)	商標法第8条2項、4項及び10項	①第10条第1項(八) ②第31条	①第7条1項4号 ②第7条1項6号 ③第7条1項11号	商標法第43条	—
	審査基準/ガイドライン適用箇所	①TMEP § 1202.09 ②TMEP § 1206	—	—	—	—	—	—	商標審査マニュアル part29, 4.4.1
10	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
11	注釈	※1:識別力なしとしての拒絶はない。ただし、単に内容を表示するような使用の場合は拒絶 ※2:①歌手名等の名において複数作品を発表しており、②当該名前が作品群の出所を示し、単に作者を示すに過ぎないものではないことを示すに足る証拠の提出により登録可。それ以外は登録不可。		※1: Common surname以外 ※2: Trade Mark Act ※3: 単なるイメージキャリア、中世のバジツとなるものを指定商品とした場合	—	—	※1: 第三者が出願した場合。歌手名であっても通常の識別力に関する基準に基づいて判断される。現在、審査基準に歌手名等について明記することを検討中。 ※2: 本人又は正当な権利者が出願した場合 ※3: 登録例はない	※1: Common Nameでなく、指定商品役務がありふれたもの(commonplace)でなければ基本的に登録となる。	—