

商標法及び意匠法によるアイコンの保護に関する一考察

—商標と意匠の交錯の一断面として—

末宗達行 (金城学院大学 生活環境学部 講師)

Protection of Computer Icons under Japanese Trademark and Design Acts

Tatsuyuki Suemune

Lecturer, College of Human Life and Environment, Kinjo Gakuin University

【要旨】 コンピューターやスマートフォンの表示画面に現れるいわゆる「アイコン」は、それを操作することにより、アプリケーションやソフトウェアの機能を発揮させ、ユーザーの目的を実現させる。アイコンに対する法的保護の手段としては、商標法が有力な手段であったものとみられる。令和元年改正前の意匠法では物品の部分としての画像を含む意匠としては保護が与えられていたものの、物品を離れた画像自体の意匠が保護対象とならず、アイコン自体には保護が与えられていなかった一方で、商標法ではそうした画像も保護が可能であるためである。その後、令和元年改正により、アイコンの法的保護をめぐる状況は大きく変化した。本稿は、アイコンに対する商標法及び意匠法による保護の現状とその経緯を概観し、その背景となる事情・理由について若干の検討を加えることを目的とする。

【キーワード】 アイコン 商標法 意匠法

This paper aims to provide an overview of the current status and history of protection for computer icons under the Japanese Trademark and Design Acts and to examine the reasons behind the previous reluctance of design law to protect computer icons. The so-called “computer icons” appear on the display screens of computers and smartphones, and manipulating them allows applications and software to function, which are the user’s objectives.

The Trademark Act 1959 seems to have been the most effective means of legal protection for computer icons. Prior to the amendments made in 2019, the Design Act 1959 provided limited protection on GUIs, including computer icons. Such GUIs not protected under the Design Act have been protected under the Trademark Act. The Amendment in 2019 expands the scope of protection on GUIs, which provides design protection to computer icons as such. In light of these changing circumstances, this paper will review and examine the current state of legal protection on computer icons.

【Keywords】 Computer icons Trademark law Design law

1. はじめに

コンピューターやスマートフォンの表示画面に現れるいわゆる「アイコン」は、それを操作することにより、コンピューターやスマートフォンのアプリ

ケーションやソフトウェアの機能を発揮させ、ユーザーの目的を実現させる。アイコンの定義については、例えば、日本産業規格では「表示装置の画面上に表示されるグラフィック、コンピュータシステムの機能を表す。」(JISX9303-1)などと説明されるものの、法的な議論における統一的な定義は必ずしも

定まっていないうように見受けられる¹。本稿では、さしあたり「ある機能やアプリケーション等の象徴として表現された〔もの〕²」とすることとしたい。アイコンに対する法的保護の手段としては、商標法が有力な手段であったものとみられる³。これは、令和元年改正前の意匠法では物品の部分としての画像を含む意匠としては保護が与えられていたものの、物品を離れた画像自体の意匠が保護対象とならず、アイコン自体には保護が与えられていなかった一方で、商標法ではそうした画像も保護が可能であるためである⁴。その後、令和元年改正により、物品を離れた画像自体の意匠が意匠法上の保護対象となり、アイコンそのものにも保護が与えられることとなり、アイコンの法的保護をめぐる状況は大きく変化した。

以上のことから、本稿に与えられたテーマである「商標と意匠の交錯」を検討するにあたって、アイコンに対する法的保護はその題材の一つとなり得るのではないかと思料する。そこで本稿は、アイコンに対する商標法及び意匠法による保護の現状とその経緯を概観し、その背景となる事情・理由について若干の検討を加えることを目的とする。なお、「ある機能やアプリケーション等の象徴として表現された〔もの〕」であるアイコンは、大まかに、個別の企業の製品を識別するためのものと、ゴミ箱のアイコンのように純粋にソフトウェアやアプリケーションの機能等を表すものとに分けることができると考えられるが⁵、本稿で単に「アイコン」と述べる場合には、これらを区別せずまとめて指し示している。

2. 商標法

2.1. 登録の場面

商標法3条1項（以下、本節において単に「法」というときには、商標法を指す。）は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については」同項各号に掲げるものを除き、「商標登録を受けることができる」と規定する。ここにいる「商標」の定義については、「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、音その他政令で定めるもの」を「標章」としたうえで（法2条1項柱書）、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする〔標章〕」（同項1号）、「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をする〔標章〕」（同項2号）をいうとしている。

逐条解説によれば、法3条1項各号に掲げられている商標は自他商品・役務識別力のない商標を具体的に列挙したものであるとして、法3条1項の趣旨は、自他商品・役務識別力を有することを商標登録の要件としているものと解されるとする⁶。他方で、同項各号が掲げる商標には識別力を欠くとするだけでは説明できないものも含まれており、特定人による独占を認めずに一般にその使用を開放する趣旨が含まれていると解する立場もある⁷。これらに対して、公益性の概念が識別力に包含されているとして、折衷的な立場をとるとみられる見解⁸もある。

アイコンに関して、まず「標章」に該当し得るかという点であるが、特段問題とされることはないと思われる⁹。とはいえ、法3条1項各号の該当性については、アイコンを操作した際にいかなる機能を発揮するのかを操作する者に直感的に伝達しなければならぬという性質に鑑みて検討を要する¹⁰とも考えられる。例えば、ソフトウェアの用途や使用の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないとして登録が受けられないことが考えられ（同項3号）¹¹、もしそうであったとしても使用による識別力を獲得することもありうるものの、「商品等…が当然に備える特徴」のみからなるとして登録が受けられないということも考えられる（法4条1項18号）。また、限られた大きさで表現しなければならないという性質から、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当するとも考えられる（法3条1項5号）¹²。その機能を発揮するためのボタンなどとして認識されるにすぎず、アイコンは識別力を有さないとして、「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ない商標」に該当し（法3条1項6号）、登録が受けられないことも考えられる。

前述した通り、法3条1項の趣旨につき、特定人

による独占を認めないという趣旨も含まれているとみる見解がみられたが、この見解のもとでは同項3号及び5号については、「使用により現実の出所識別力を獲得しない限り商標登録に適さない¹³⁾」類型として整理されており、アイコンの性質に由来する上記のような登録の問題は、独占適応性の問題として考えることができるようにも思われる。公益性の概念が識別力に包含されているとみる折衷的な立場をとっても、同様に考えることができるように思われる。もっとも、法3条1項3号から5号までに該当する商標は、使用による識別力を獲得すれば商標登録を受けることができるため（法3条2項）、純粋な独占適応性の問題と位置付けることはできない。とはいえ、登録に必要な識別力の獲得の水準を、独占適応性の観点から高めることも一つの方策として考えられよう¹⁴⁾。

しかし、上記のようなアイコンの性質から商標登録の場面では独占適応性の問題も生じうると考えられるにもかかわらず、現実には多くの登録例が確認できる¹⁵⁾。審査段階において識別力の希薄さは判断が困難であり、そのまま登録されているとの指摘がみられる¹⁶⁾。

拒絶査定不服審判の審決に目を向けると、画面に表示されるアイコンであると正面からとらえたもののなかでは、YouTubeにかかるアイコンに関して、原査定が「動画等の再生ボタン（操作アイコン）であることを認識するにとどまる」として法3条1項6号に該当するとしたものを、取消し、その他に拒絶の理由を発見しないとする旨の審決が見受けられる¹⁷⁾。

例えば、そのうちの一つの審決¹⁸⁾は、次のように述べる（ここにいう、本願商標については、図2に掲載）。すなわち、「本願商標は、動画や音楽を再生する機器やソフトウェアのコントローラーに一般に使用されている再生ボタンを認識させる態様の右向きの三角形を含むものであるとしても、…特徴的な赤色の色彩を基調とした一体不可分の構成からなる図形商標として看取されるものであって、その構成全体として、印象づけられる特徴を有する識別力のある商標というのが相当である。」「また、…『YouTube』で動画を起動させるためのアイコンや、

図1



登録番号：5460782号
指定商品役務：第9類（コンピューター、コンピューター周辺機器、コンピューター端末装置、タブレット型コンピューター、携帯情報端末装置、スマートフォンなど）、第28類（おもちゃ、ゲームおもちゃ（外部ディスプレイ画面又はモニター用のものを除く。）など）



登録番号：5215980号
指定商品役務：第9類（携帯電話・デジタルオーディオビデオプレーヤー・手持ちコンピューターなど）



登録番号：5533070号
指定商品役務：第9類（コンピューター、コンピューター周辺機器、コンピューター端末装置、タブレット型コンピューター、携帯情報端末装置、スマートフォンなど）、第28類（おもちゃ、ゲームおもちゃ（外部ディスプレイ画面又はモニター用のものを除く。）など）、第35類（広告、コンピューターネットワークを介した広告など）、第38類（電気通信（放送を除く。）など）、第39類（電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管及びこれに関する情報の提供など）、第41類（技芸・スポーツ又は知識の教授など）、第42類（アプリケーションサービスプロバイダによるコンピューターソフトウェアの提供）、第43類（宿泊施設の提供に関する助言及び情報の提供など）、第45類（インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友達の紹介など）

『YouTube』のアプリケーションソフトウェアを起動させるアイコンを表示するものとして継続して使用された結果、周知性を得ているといえるものであ

る。」「してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の出所表示機能を有しないとはいえないものであって、これをその指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。」「したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。」と述べる。

冒頭に述べた、個別の企業の製品を識別するためのものと、ゴミ箱のアイコンのように純粹にソフトウェアやアプリケーションの機能等を表すものとの大まかなアイコンの分類でいえば、それらの境界事例といえるものであるように思われる。その意味では、少なくとも法3条1項6号については、識別力獲得の「ハードルは高くはない¹⁹⁾」というようにも思われる。

2.2. 侵害の場面

商標法上、商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する（法25条本文）。そして、商標権者は、自己の商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができ（法36条1項）、損害賠償を請求できる（民法709条）。加えて、指定商品・役務に類似する商品・役務について登録商標に類似する商標を使用する使用についても商標権侵害とされる（法37条）。ここにいう「使用」については、法2条3項各号がその定義を定めている。例えば、オンラインゲームやSNSのサービスに用いるアイコンが商標であるとすれば、具体的な態様にもよるが、そのアイコンを表示させることは「電磁的方法…により行う映像面を介した役務

の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」（同項7号）に該当すると考えられる。つまり、指定商品等に登録商標を使用するか、あるいは指定商品等に類似する商品等に登録商標等に類似する商標を使用する場合、商標権者の許諾を得ない限り、原則として商標権侵害となることとなる。もっとも、侵害訴訟において、形式的に法2条3項各号に掲げる使用に該当するとしても出所表示機能を害さない利用形態は商標権の侵害にあたらないとする法理²⁰⁾（商標的使用の法理）があることから、問題となっている行為が形式的に法2条3項各号に該当するとしても「商標的使用」に当たるといえないければ、商標権の侵害とはならない（法26条1項6号も参照²¹⁾）。アイコンの画像が意匠的な効果や装飾的效果しかなく、出所識別機能を発揮していない場合には、侵害が成立しないこととなる²²⁾。この点、立体商標の侵害訴訟の裁判例²³⁾ではあるが、類否判断において出所の誤認混同のおそれよりも、外観の形式的な類似性を優先していると解し得る²⁴⁾ものが見られることから、アイコンの画像に関する商標の場合において適切な保護範囲を画定するためには商標的使用の法理が重要な役割を果たすことになるであろう。

3. 意匠法

3.1. 令和元年改正までのアイコンの扱い

意匠法（以下、本節において単に「法」というときには、意匠法を指す。）のもとでのアイコンの保護の現状を概観するにあたって、まず同法による画像デザインの保護の展開を概観することとしたい。技術開発の進展により画像デザインが製品デザインの重要な位置を占めるようになるにつれて、まず画像デザインのうち、法2条1項に基づき意匠を構成するものの要件が運用によって示されたが²⁵⁾、そこで保護が想定されていたのは「『特定物品の、当該物品に物理的に固定された画像』のみ」であったといえる²⁶⁾。物品が有体物であり、物理的存在を有する完成品でなければならないことなどの物品性要件からアイコンの保護は期待できない状況であった²⁷⁾。平成10年意匠法改正により部分意匠制度が導入さ

図2



登録番号：5891180号
指定商品役務：第9類（インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介した電子メディア又は情報のアップロード・投稿・表示・ディスプレイ・タグ付け・プロギング・共有又は提供を可能にするソフトウェア）

れたことによって、前述の要件を充足する限りにおいて画像デザインのみを特定して意匠登録出願を行うことが可能となった²⁸。なお、平成10年意匠法改正に至るまでの過程において、日本デザイン保護協会に設けられた「意匠制度検討特別委員会」（委員長：中山信弘東京大学教授（当時））においてアイコンの保護も検討されたが、「操作内容を示すアイコン…は、…意思の伝達手段であって、共通化・標準化が図られることにより公共の利益に資する側面が大きいという点に鑑み、独占的な権利（意匠権）を与えることによる保護については、懐疑的な意見が強い」として「意匠法による保護は慎重にすべき」とされていた²⁹。平成18年意匠法改正前のこの段階においては、「従前であれば有体物である物品の物理的な模様であったものを代替する画像デザイン」といえるもののみに意匠登録を認める運用であったとの評価がみられる³⁰。

その後、平成18年意匠法改正により、令和元年改正（令和元年法律第3号）前法2条2項が新設される。すなわち、「前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。」との規定である。アイコンの保護に関していえば、「物品の操作…の用に供される画像」であり、その操作は「当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。」とされたことから、パソコンの表示部にアイコンなどが表示される段階では、既にパソコンの情報処理機能を発揮させている状態であると理解され、電子計算機の表示部に表示されたものについては保護対象から除外されるとされていた³¹。このような運用の背景には、アイコンなど画像デザインそのものの保護は、物品に係る権利と比較して広範に権利が及ぶ可能性があり適当ではないと考えられたことがあるとみられる³²。さらに、審査基準において、保護対象となる意匠は「その物品にあらかじめ記録された画像であること」が求められ、インターネットの画面など「物品の外部からの信号による画像」を表示したものや、「物品

から独立して創作され、販売されるビジネスソフトやゲームソフト等をインストールすることで表示される画像」は、意匠を構成しないとされていた³³。しかし、その後、「事後的に具備した機能についても物品の機能として理解する意識が社会に広まると共に、当該機能の実現のために用いられる画像についても、一定の保護ニーズが示されるに至っている³⁴」として、審査基準が改訂され、アップデートに係る画像など事後的に記録された画像についても、物品を付加機能付き電子計算機と位置付け、保護の対象とされた³⁵。ただし、「物品の外部からの信号による画像を表示したもの」、「物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像を表示したもの」については物品に記録されないことから、依然として意匠を構成しないものとされていた³⁶。結果的に、令和元年改正前において、アイコンは情報端末などの物品の部分意匠として保護が可能であったと考えられるものの³⁷、それ自体では意匠法の保護対象ではなかったといえる³⁸。

3.2. 令和元年改正後におけるアイコンの保護

令和元年意匠法改正により、法2条1項は次のような規定となる。すなわち、意匠の定義を「物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下『形状等』という。）、建築物…の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む…）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」とする。画像デザインについていえば、意匠の定義に「画像…であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」が加わったこととなる。これにより、改正前において物品の部分意匠として保護されてきたものを含めた、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠（以下、審査基準にならい「物品等の部分に画像を含む意匠」という。）とともに、物品を離れた画像自体が意匠として保護されることとなった（以下、審査基準にならい、物品を離れた画像自体の意匠を「画像意匠」という。）。もっとも、画像一般が対象となるのではなく、「機器の操作の用に供されるもの」（一般に「操作画像」といわれる。）

あるいは「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」(一般に「表示画像」といわれる。)のみが保護対象となっている。これは、意匠権という強力な独占権を付与することに鑑みて、「当該画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って権利の客体とすることが適切であ[り]…関連機器の操作性や視認性を高めるべく多額の投資を行った上で開発される GUI 等の(a)操作画像や(b)表示画像」の保護が必要であると説明される³⁹。

この法改正により、アイコンそのものも画像自体の意匠として保護されうることとなり、意匠審査基準に、操作画像に該当する例として明示されている⁴⁰。ただし、操作画像又は表示画像のいずれかに該当しなければならないことから、アイコンの一部のみを意匠登録出願の対象とする場合には、意匠法上の意匠に該当しない扱いとなっており⁴¹、この点で他の画像意匠とは異なる扱いがなされている⁴²。令和元

年意匠法改正は、アイコンの画像それ自体が保護されるようになったという意味で画期をなすものといえる⁴³。

前述したとおり、令和元年改正前においてアイコンそのものの保護に慎重であった背景としては、一つには共通化・標準化が求められるアイコン自体の性質⁴⁵、そして、もう一つにはアイコンなど画像デザインそのものの保護が物品に係る権利と比較して広範に権利が及ぶ可能性があり適当ではないとの法政策的観点からの考慮があったとみられる。

共通化・標準化が求められるアイコン自体の性質に関して、令和元年改正に際しての産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会の報告書は、「人間工学等の観点からユーザーの快適さを追求すると必然的に共通なものとなる画像デザイン」は新規性(法3条1項)や創作非容易性(法3条2項)の要件を満たさず、「特定の機能を確保するために不可欠な画像デザイン」は法5条3号の不登録事由に該当すると考えられるとの見解を示し、詳細は審査基準に委ねることとしていた⁴⁶。この点、審査基準上、創作非容易性要件については、画像意匠も、従前から保護対象であった物品等の部分に画像を含む意匠と同様の判断基準で足りるとされているようである⁴⁷。また、意匠登録を受けることができない意匠の一つである「画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠」(法5条3号)については、「画像の用途等に照らして必然的に定まる表示のみからなる意匠」や、「[ISO等の]公的な標準化機関により規格化された表示のみ」からなる意匠などの「規格化又は標準化等がなされた表示により正確に作成せざるを得ない表示のみからなる意匠」が該当するとされている⁴⁸。法5条3号の不登録事由該当性については、アイコンについては一定の造形の自由度があるために「画像の用途等に照らして必然的に定まる表示のみからなる意匠」に該当することは通常考えにくいものの、「規格化又は標準化等がなされた表示により正確に作成せざるを得ない表示のみからなる意匠」として同号に該当することは考え得る⁴⁹。もっとも、「標準規格により定まる表示だけで構成された画像等」が想定されることから⁵⁰、規格で定められた部分以外が含まれるのであれば同号は適用され

図3



「アイコン用画像」
(クリックするとソフトウェアが立ち上がる操作ボタン)

(画像出典：意匠審査基準第IV部第1章 [3.1])

図4⁴⁴



登録番号：意匠登録第1677889号
意匠に係る物品：アイコン用画像
出願日：令和2年7月14日
意匠に係る物品の説明：住宅の住み心地をシミュレーションするソフトの起動操作のためのアイコン用画像である。

ないと考えられる⁵¹。

アイコンなど画像デザインそのものの保護が物品に係る権利と比較して広範に権利が及ぶ可能性があることに関しては、具体的には、実務上はクリアランス負担が大きくなるという形で問題が顕在化すると考えられる⁵²。この点、物品に係る意匠の場合において意匠が類似とされる前提として意匠に係る物品が同一又は類似であることが必要とされていること⁵³を受けて、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会の報告書は、「画像意匠の権利範囲について、その画像が関連する機器等の機能により、一定の限定がかかるようにすることが考えられる⁵⁴」としていた⁵⁵。令和元年改正法においては、画像意匠について、意匠登録出願の願書において「画像の用途」を記載することが求められている（法6条1項3号）。アイコンの場合には、「アイコン用画像」などと記載することとなる⁵⁶。こうした画像の用途により、意匠の類似範囲が限界づけられるものと考えられる⁵⁷。意匠の類否が問題となるのは、大きくは、登録の場面での新規性判断（法3条1項3号）と、侵害訴訟における類否判断（法23条本文）とがあるが、従前からの物品の意匠の類否判断においては、その基準はおよそ共通していることから、ここではさしあたり登録の場面を取り上げる。審査基準上は、物品等の部分に画像を含む意匠か、画像意匠であるかを問わず、「(1) 両意匠の意匠全体の用途及び機能が同一又は類似であること」、「(2) 両意匠の画像の用途及び機能が同一又は類似であること」、及び

「(3) 両意匠の形状等が同一又は類似であること」のすべての要件を充足した場合に、類似と判断されることとなっている⁵⁸。

「(1) 両意匠の意匠全体の用途及び機能が同一又は類似であること」との要件に関して、物品等の部分に画像を含む意匠と画像意匠との間での類否判断を行う場合、物品等の持つ用途を重視して両者を一律に非類似として扱う考え方もあり得るが、審査基準は、物品等の部分に画像を含む意匠の場合には、画像の用途と物品等の用途をいずれも考慮して類否判断を行う考え方を採用している⁵⁹。そのため、例えば、「電子メール送受信用画像」の画像意匠と、「電子メール送受信機能付き電子計算機」の物品等の部分に画像を含む意匠とでは、情報処理機能自体は種々の物品に付加されることが多い一般的な機能であり、かつ、物品の外観上の特徴として表れない機能であるために、両意匠の用途及び機能は類似すると判断されることとなる⁶⁰。他方で、意匠に係る物品等の用途及び機能を総合的に判断した場合に、当該画像の用途及び機能以外に明らかに異なる使用目的を含むなど、考慮すべき他の用途及び機能がある場合には、両意匠の用途及び機能は類似しないものとされる⁶¹。例えば、「電子メール送受信機能付き冷蔵庫」の画像の部分意匠と、「電子メール送受信用画像」の画像意匠とでは、「電子メール送受信機能付き冷蔵庫」はメール送受信機能に加え、食品等を保管し冷蔵するという冷蔵庫としての用途及び機能も有し、それが外観上にも顕著に現れているため

図5

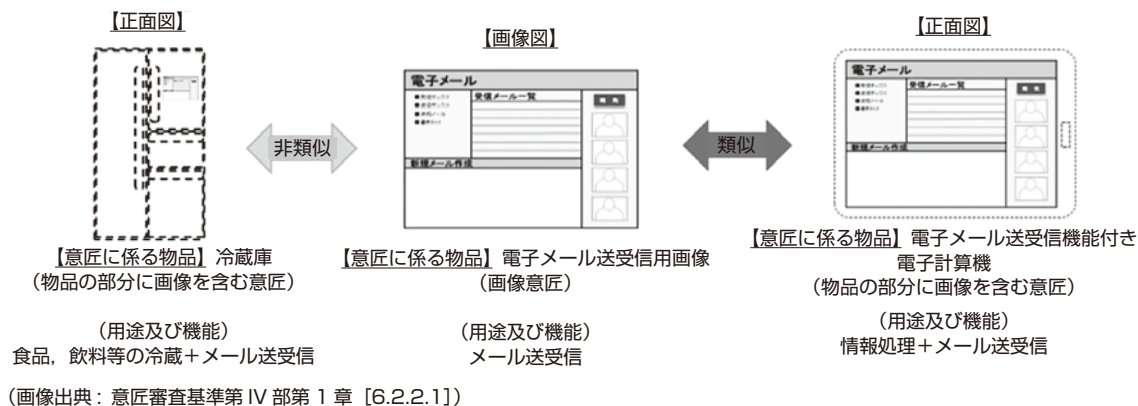


図 6

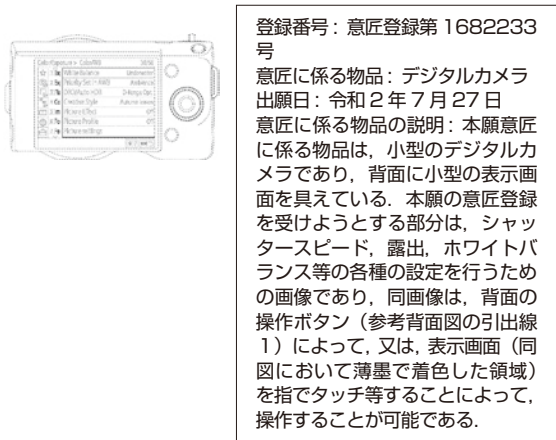
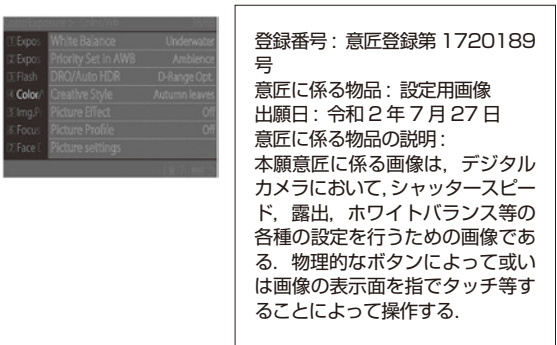


図 7

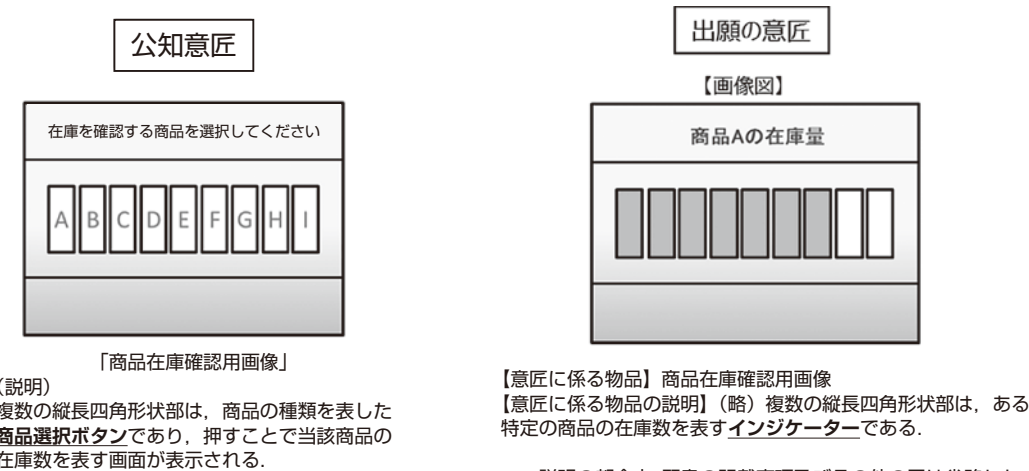


に、用途及び機能の有無の違いが大きく、両意匠は類似しないものとされる⁶²。この違いについては、物品等の部分に画像を含む意匠における、画像部分の寄与の度合いの違いにより説明することができるとする見解もみられる⁶³。もっとも、審査基準とはいえ一つの考え方にすぎず異なる考え方もあり得るから⁶⁴、解釈の余地は残されている。これに関連して、登録例として、「デジタルカメラ」の画像の部分意匠と、「設定用画像」の画像意匠とが関連意匠として登録が認められたものがある。

画像意匠同士の類否判断においては、それらが表

示される物品等の用途及び機能を考慮する必要はないとされている⁶⁵。すなわち、「(2) 両意匠の画像の用途及び機能が同一又は類似であること」及び「(3) 両意匠の形状等が同一又は類似であること」のみが問題となる⁶⁶。画像意匠の画像の用途及び機能の類似については、例えば「入退室管理用パスワード入力用画像」の画像意匠と「電話番号入力用画像」の画像意匠とでは、入力対象の違いはあるものの数値を入力するものである点で共通しているとして、また、「商品在庫確認用画像」の画像意匠と「会議室予約用画像」の画像意匠とでは、複数の選択肢か

図 8



※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。

(画像出典：意匠審査基準第 IV 部第 1 章 [6.2.2.11])

ら一つを選択し、その情報を表示させる指示を与えるものである点で共通しているとして、画像の用途及び機能は類似しているものと扱われる⁶⁷。他方で、同じ「商品在庫確認用画像」の画像意匠同士であり、両意匠の形状等について複数の縦長四角形状部を有するとしても、商品選択ボタンであるものと、在庫数を示すインジケータであるものとは、画像の用途及び機能は非類似であると扱われる⁶⁸。「アイコン用画像」の画像意匠同士であったとしても、アイコンの操作により発揮される機能が相違するならば、非類似と判断されることとなろう。

4. 若干の検討

アイコンに対する法的保護の手段としては、令和元年改正以前においては、意匠法よりも、商標法が有力な手段であったものとみられる。意匠法がアイコン画像自体の保護に慎重であった背景としては、一つには共通化・標準化が求められるアイコン自体の性質、そして、もう一つにはアイコンなど画像デザインそのものの保護が物品に係る権利と比較して広範に権利が及ぶ可能性があり適当ではないとの法政策的観点からの考慮があったとみられる。

後者については物品性をめぐる意匠法の特有の問題というが、前者の共通化・標準化が求められるアイコン自体の性質については、商標法による保護においても問題となるはずのものである。商標登録に必要な識別力の獲得の水準を、独占適応性の観点から高めることも一つの方策として考えられるにもかかわらず、現実には多くの登録例が確認できる。出願商標のみからはアイコンであることの断定は困難であることも考えられるが、商標法においては登録の場面においてはアイコンの独占適応性を問題にせず、侵害の場面において、商標の使用の法理（あるいは、法26条1項6号）により適切な保護範囲を画定しようとしているのではないかと考えられる。通常、アイコンの画像は意匠的な効果や装飾的效果しかなく、出所識別機能を発揮していない場合には、侵害が成立しないと考えられようから、商標権侵害が問題になることは少ないといえるのではないと思われる。

意匠法に目を転ずれば、共通化・標準化が求められるアイコン自体の性質に関して、令和元年改正に際しての産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会の報告書は、新規性や創作非容易性の要件や、意匠法5条3号の不登録事由により対応が可能である旨の考え方を示しているが、つまり既に規定されている要件により対応可能であるとの考えであるといえよう。そうであるならば、令和元年改正において主たる問題は、物品性をめぐる意匠法特有の問題、すなわちアイコンなど画像デザインそのものの保護が物品に係る権利と比較して広範に権利が及ぶ可能性があり適当ではないとの法政策的観点からの考慮についてであったといえるのではないだろうか。平成10年意匠法改正までの過程において、共通化・標準化が求められる性質ゆえに意匠権による保護は慎重にすべきであると考えられていたことから、令和元年改正までの間にアイコン画像自体の保護に慎重であった背景・理由の力点は変化していったものと推測できる⁶⁹（もっとも、意匠法5条3号は平成10年改正により導入されていることには留意しなければならぬだろう）。

そもそも、アイコンといっても様々なものがそこに含まれうるものであり、前述したとおり、大まかに分類したとしても、個別の企業の製品を識別するためのものと、ゴミ箱のアイコンのように純粋にソフトウェアやアプリケーションの機能等を表すものとは分けることができる。個別の企業の製品を識別するためのものといえるアイコンであれば、共通化・標準化の要請は弱いものとなろう。問題は、ゴミ箱のアイコンのように純粋にソフトウェアやアプリケーションの機能等を表すものといえるアイコンであり、標準規格により定まるものや、業界標準として認知され業界で広く採用されているものであるならば、パブリックドメインにおくべきと考えられる。もっとも、権利取得後に標準化が行われることも想定されることから、アイコンへの法的保護を一律に否定するべきとはいいきれず、「標準化デザインのための創作も保護に値する」との見解⁷⁰もある。そうであるとすれば、共通化・標準化が求められることをアイコンそれ自体の性質として捉えて一律にその法的保護の是非を論じるのではなく⁷¹、

法的保護の対象となりうるとしたうえで、そのなかで保護から除外すべきものをくくりだす方が望ましいように思われる。その意味では、令和元年改正後の意匠法の枠組みは妥当なものであろう。もちろん、このように考えるならば、(事実上の) 標準又は規格などにより定まるアイコンについて「画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠」(意匠法5条3号) に該当する意匠がいかなるものかについての今後のさらなる検討が重要なものとなろう。

雑駁ながら、アイコンに対する商標法及び意匠法による保護の現状とその経緯を概観し、その背景となる事情・理由について若干の検討を加えたが、本稿がアイコンに対する法的保護をめぐる議論に何らかの形で資する部分があるとするならば幸いである。

【付記】本稿の執筆にあたっては、安立卓司弁理士、五味飛鳥弁理士及び野村慎一弁理士より、ご指導をいただきました。記して感謝申し上げます。ただし、当然のことながら、残された誤りは全て筆者に帰する。

注

- 1 佐藤恵太「コンピュータ・システム上のアイコン及びディスプレイ画面の意匠登録適格に関する覚書(1)」比較法雑誌27巻4号(1994年)82頁注1。ただし、知財高判平成17年9月30日判時1904号47頁<太郎>は、『『アイコン』とは、『表示画面上に各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示したもの』と一般に理解されて(いる)』と述べており、これを引用する見解もある(横山久芳「グラフィック・デザイン」茶園成樹=上野達弘編著『デザイン保護法』(勤草書房、2022年)204頁)。とはいえ、同事件で問題となった特許発明の技術的範囲への被告製品の属否の判断においての言及であり、また、同判決以後の論点においても、アイコンの定義として同判決の言及を引用しないものが見受けられるため(例えば、西村雅子「商標の標準化試論」特許研究69号(2020年)25頁、佐々木奏「Q104アイコン・ピクトグラム」小谷悦司ほか編『意匠・デザインの法律相談II』(青林書院、2021年)364頁など)、本文の通りの記載とした。
- 2 知的財産研究所『平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究 調査研究報告書』(2012年2月)85頁〔横内恭人〕
- 3 安立卓司「弁理士が知っておくべき、新しい画像デザインの保護」特許研究73巻11号(2020年)43-44頁を参照。
- 4 加島広基=押谷昌宗「令和元年改正意匠法の解説および新たに保護される意匠の実践的活用テクニックの紹介」(経済産業調査会、2020年)56-57頁
- 5 知的財産研究所・前掲注(2)48頁における「国内デザイン事務所へのヒアリング調査結果」中の「一言でアイコンといっても色々な種類がある。ピクトグラム系アイコンと、企業や製品を識別するためのアイコンは分けて考えるべき。企業や製品を識別するためのアイコンは、模倣されればユーザーが混同する可能性があることから保護の必要性が一定程度あると思われる(商標的な保護で、意匠ではないかもしれないが)」のに対して、ピクトグラム系

の場合、従来から数多く存在し似ている似ていないの判断が難しいこと(例えば傘のアイコン)、誰にも権利主張される心配なく使用できた方がユーザーにとっての利益にもなること(例えばゴミ箱のアイコン)から、保護しない方がよいと思われる。」との回答を参考にした。

- 6 渋谷達紀『知的財産法講義III』(有斐閣、第2版、2008年)338頁、高部真規子『実務詳説 商標関係訴訟』(さんざい、2015年)217頁、特許庁総務部総務課制度審議室編『工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説』(発明推進協会、第21版、2020年)1496頁
- 7 田村善之『商標法概説』(弘文堂、第2版、2000年)172頁、網野誠『商標』(有斐閣、第6版、2002年)169-171頁も同旨とみられる。
- 8 茶園成樹『商標法』(有斐閣、第2版、2018年)44頁〔村上画里〕、小野昌延=三山峻司編『新・商標法概説』(青林書院、第3版、2021年)111-114頁、平尾正樹『商標法』(学陽書房、第3次改訂版、2022年)119-122頁も同旨とみられる。
- 9 平尾・前掲注(8)15頁(「人間の視覚で文字・図形・記号に見えれば媒体を問わず標章です。したがって、電気信号を組み合わせてテレビゲームのディスプレイに表示させたものでも…標章です」)
- 10 西村・前掲注(1)26頁
- 11 西村・前掲注(1)26頁
- 12 西村・前掲注(1)26頁
- 13 田村・前掲注(7)172頁
- 14 非伝統的商標の場合において、大友信秀「非伝統的商標と独占適応性」特許研究71号(2021年)24頁を参照。
- 15 登録例を紹介するものとして、青木博通「新しい商標と商標権侵害一色彩、音からキャッチフレーズまで」(青林書院、2015年)219-220頁、西村・前掲注(1)31-32頁注8-11。
- 16 知的財産研究所『平成13年度特許庁工業所有権制度問題調査報告書 表示画面上に表示された画像デザインに関する保護についての調査研究報告書』(2002年3月)113頁〔井上由里子〕、麻生典「画像デザイン」茶園成樹=上野達弘編著『デザイン保護法』(勤草書房、2022年)194頁
- 17 特許庁平成28年9月7日審決(不服2016-6412号)(詳細は後述)。ほかに、特許庁平成28年8月31日審決(不服2016-6413号)(本願商標は下記の通り。)、特許庁平成28年8月31日審決(不服2016-6414号)、特許庁平成28年8月31日審決(不服2016-6415号)がある。



- (登録番号: 5889542号。指定商品役務: 第35、41、42類)
- 18 前掲・特許庁平成28年9月7日審決。本審決を紹介する先行研究として、西村・前掲注(1)31頁注8、横山・前掲注(1)210頁。
 - 19 西村・前掲注(1)26頁
 - 20 田村・前掲注(7)151-157頁、網野・前掲注(7)849-853頁、大西育子『商標権侵害と商標の使用』(信山社、2011年)206-227頁、小野昌延=三山峻司編『新・注解商標法【下巻】』(青林書院、2016年)1070-1079頁〔小池豊=町田健一〕、茶園成樹編『商標法』(有斐閣、第2版、2018年)223頁〔茶園〕、小野=三山・前掲注(8)28-33、261-263頁、金井重彦ほか編『商標法コンメンタール【新版】』(勤草書房、2022年)474-482頁〔西村雅子〕。なお、商標の使用の法理の果たしてきた機能や他の制度や要件等との関係などを詳細に分析するものとして平澤卓人「商標の使用論の機能的考察(1~2・完)」知的財産法政策学研究48号(2016年)213頁以下・49号(2017年)201頁以下、また侵害訴訟における商標の使用の法理の位置づけについて宮脇正晴「商標の使用(商標としての使用)」ジュリスト1504号(2017年)29頁以下を参照。
 - 21 逐条解説では判例で形成されてきた商標の使用の法理を明文化するものと説明されている(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説』(発明推進協会、第21版、2020年)1606頁)。た

- だし、学説においては、商標使用の法理により侵害が否定される場面全てを同号がカバーするわけではないため、同号とは別に引き続き商標使用の法理が用いられるとの見解がある（平澤・前掲注（20）49号260頁、金子敏哉「商標の使用と商標法26条1項6号一法改正の経緯と平成26年改正後の裁判例の検討を中心に」『パテント70巻11号（別冊パテント17号）（2017年）70頁、茶園編・前掲注（20）228頁〔茶園〕）。
- 22 知的財産研究所・前掲注（16）113頁（井上）、佐々木・前掲注（1）368頁、麻生・前掲注（16）194頁、加島＝押谷・前掲注（4）57頁
- 23 東京地判平成26年5月21日（平成25年（ワ）第31446号）＜エルメス・バーキン立体商標＞
- 24 大友・前掲注（14）26頁
- 25 「物品の表示部に表示される図形等に関する意匠の審査基準」（昭和61年）において、表示部に表示される図形等が、意匠法2条1項に基づき意匠を構成する要素と認められるための3要件として、「〔要件1〕図形等が、その物品の成立性に照らして不可欠なもの（その物品の使用目的の一部の機能を果たすために不可欠なものも含む）」「〔要件2〕図形等が、その物品自体の有する機能（表示機能）により表示されるもの」「〔要件3〕図形等が、変化する場合については、その変化の態様が特定しているもの」が示された（知的財産研究所『平成21年度産業財産権調査研究報告書多様化するデザイン創作活動を促進する意匠制度の在り方に関する調査研究報告書』（2010年3月）7-8頁参照）。
- 26 五味飛鳥「画像デザイン保護に関する問題の所在」Design Protect 98号（2013年）24頁
- 27 佐藤・前掲注（1）81頁
- 28 「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」（平成16年1月）111-121頁（『液晶表示等に関するガイドライン（部分意匠対応版）』を継承する部分）、寒河江孝允ほか編著「意匠法コンメンタール（新版）」（勁草書房、2022年）85、88頁〔筆唯夫〕
- 29 日本デザイン保護協会『意匠制度検討特別委員会報告書 国際化時代に対応した創造的デザインの保護強化』（1997年3月）23-24頁、松縄正登「ソフトウェアの知的財産法に関する研究（第2報）グラフィカルユーザインタフェースによる画面表示の法的保護について」情報メディア研究5巻1号（2006年）57頁も参照。
- 30 田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報43号（2020年）182頁
- 31 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成18年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会、2006年）16頁
- 32 産業構造審議会知的財産政策部会『意匠制度の在り方について』（2006年2月）31-33頁、特許庁・前掲注（31）14頁、青木博通「画面デザインの保護対象拡大・意匠の類似判断の明確化」ビジネス法務6巻7号（2006年）59頁
- 33 旧・意匠審査基準（平成23年7月22日改訂）第7部第4章〔74.1.2〕により明確化、「産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会第5回意匠審査基準ワーキンググループ議事録」（平成23年3月24日）14-15頁も参照。
- 34 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループ「画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について」（2015年11月）1頁、そもそも物品との一体性から、「その物品にあらかじめ記録された画像であること」の要件は必然的に導かれるものではないとの批判は存在していた。（小林徹「画面デザインの保護の拡充について一懸念を乗り越え、我が国意匠制度をさらに育てるために」知財研フォーラム89号（2012年）42頁）
- 35 旧・意匠審査基準（平成28年3月11日改訂）第7部第4章〔74.4.1.1.1.2.3〕、〔74.4.1.1.1.3.2〕を参照
- 36 旧・意匠審査基準（平成28年3月11日改訂）第7部第4章〔74.4.1.1.1.2.3〕
- 37 西村・前掲注（1）27頁
- 38 知的財産研究所・前掲注（2）19頁、青木大也「意匠法とデザインの無体的利用、無体物のデザイナー著作権法との比較において」ジュリスト1511号（2017年）79頁
- 39 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明推進協会、2020年）77頁
- 40 意匠審査基準第IV部第1章〔3.1〕
- 41 意匠審査基準第IV部第1章〔3.1〕（もっとも、部分意匠として出願することはできる。）
- 42 加島＝押谷・前掲注（4）11頁
- 43 安立・前掲注（3）41頁
- 44 特許庁HP「改正意匠法に基づく新たな保護対象（画像・建築物・内装）の意匠登録事例について」（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kaisei_hogo.html）（最終アクセス日：2022年8月9日）で令和元年改正法による新たな保護対象の登録事例の一つとして紹介されている。
- 45 意匠委員会「意匠法による画面デザイン保護に関する研究」知財管理52巻10号（2002年）1531-32頁
- 46 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会『産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて』（2019年2月）3頁
- 47 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループ『令和元年の意匠法改正への対応及び意匠審査基準の明確化のための意匠審査基準の改訂について』（2020年1月）51頁、意匠審査基準第IV部第1章〔6.3〕も参照。
- 48 意匠審査基準第III部第6章〔3.4〕
- 49 横山・前掲注（1）205-206頁
- 50 特許庁総務部総務課制度審議室編・前掲注（6）1234頁
- 51 渡邊知子「意匠制度の現状と課題—デザイン保護の重要性と意匠制度の活用」情報管理46巻11号（2004年）755頁を参照。
- 52 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会・前掲注（46）3頁
- 53 最判昭和49年3月19日民集28巻2号308頁＜可撓性伸縮ホース＞
- 54 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会・前掲注（46）3頁
- 55 もっとも、クリアランス負担の軽減を図るとしても、画像意匠が物品と切り離されたにもかかわらず機器等の機能で一律に保護範囲を定めることには整合性がなく、一般に機器との関係が薄い画像意匠の性質からも機器等の機能の類似性を画像意匠の類似性と独立して検討する論理的必然性は乏しいとの指摘もある。（五味飛鳥「画像デザインの保護範囲—保護範囲をどのような基準で画するか」日本工業所有権法学会年報43号（2020年）73頁）
- 56 意匠審査基準第IV部第1章〔4.1.1〕
- 57 青木大也「意匠法改正—画像デザイン・空間デザインの保護拡充ほか」高林龍ほか編『年報知的財産法2019-2020』（日本評論社、2019年）4頁、青木大也「Q52 画像・建築物の意匠の類似の範囲」小谷悦司ほか編『意匠・デザインの法律相談』（青林書院、2021年）475-476頁、田村・前掲注（30）192頁
- 58 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2〕
- 59 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループ・前掲注（47）50-51頁、意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 60 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 61 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 62 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 63 寒河江ほか編著・前掲注（28）195-196頁〔筆〕
- 64 電子メール送受信画像である限り、それが用いられる物品が異なっても、意匠としては同一とも考えられ、また、物品等の部分に画像を含む意匠と画像意匠との間で類否判断を行う場合でも、「〔1〕両意匠の意匠全体の用途及び機能が同一又は類似であること」との要件は不要とも考えられるとして、異なる解釈の可能性も示されている。（五味飛鳥「Q23 画像」小谷悦司ほか編『意匠・デザインの法律相談』（青林書院、2021年）212頁）
- 65 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 66 青木（2021年）・前掲注（57）476頁、麻生・前掲注（16）178頁
- 67 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 68 意匠審査基準第IV部第1章〔6.2.2.1〕
- 69 前掲注（16）の知的財産研究所『平成13年度特許庁工業所有権制度問題調査報告書 表示画面上に表示された画像デザインに関する保護についての調査研究報告書』（2002年3月）は、平成10年改正後に実施された画像デザインの適切な保護のあり方や意匠法の役割などの将来の立法に向けた調査研究の報告書であるが、その「まとめ」において「標準化等の要請と保護をどのように調

和させるのか」との点も将来検討すべき論点として挙げられつつも、同調査研究においては「最大の問題である物品性の要件について多くの議論を行った。」との言及がある（知的財産研究所・前掲注（16）297-298頁〔茶園成樹〕）。

70 意匠委員会・前掲注（45）1532頁

71 いささか古い文献ではあるが、Annette Kur「意匠及びその他の知的財産制度を通じたグラフィック・ユーザー・インターフェース（GUI）の保護」知的財産研究所・前掲注（16）196-197頁は、「欧州にはコンピュータ・アイコンの意匠登録性について調べ

るか論じるかしている文献や判例は存在〔しない〕…欧州諸国のほとんどについては、『コンピュータ・アイコンに対し意匠保護を提供することは問題となるものでもないし、またコンピュータ・アイコンが意匠保護の対象から除外されてもいない』と考えることも可能だろう。」としており、「アイコン」という形でくりだして論じる必要性自体を疑う余地もあるかもしれない。なお、近時の文献においても、欧州においては画像デザインの意匠権侵害をめぐる裁判例は見当たらないとされている（麻生・前掲注（16）199頁）。