

「新しい商標と商標権侵害」

北大サマースクール

2015年8月23日

ユアサハラ法律特許事務所

弁理士 青木博通

1. 改正商標法の施行日

2015年4月1日

2. 新商標導入の趣旨

改正前商標法は、文字商標、図形商標、立体商標の登録を認めているが、動き、ホログラム、色彩、位置、音からなる新商標の登録を認める制度となっていない。

しかしながら、デジタル技術の進歩や商品・サービスの販売戦略の多様化に伴い、商品又はサービスのブランド化に際して新商標を用いるようになっており、また、海外においても新商標は保護される傾向が顕著となっている。

このような国内外の状況を踏まえ、新商標の保護を認めることとしたものである。

3. 新商標の種類

商標の定義について、新商標法2条1項は以下の通り規定する。

(新商標法2条1項)

「この法律で「商標」とは、人の知覚によっ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（以下「標章」という）であって、次に掲げるものをいう。」

欧州共同体商標規則2条のように「識別することができる（are capable of distinguishing）」、「写實的に表現できる（capable of being represented graphically）」、米国商標法45条のように「同定し、識別するため（to identify and distinguish）」の文言は入っていないが、「人の知覚¹によって認識することができるもの」との絞りをかけた。

¹ 「知覚」とは、「感覚器官への刺激を通じてもたらされた情報をもとに、外界の対象の性質・形態・関係及び身体内部の状態を把握するあたりき」を意味する（広辞苑）。「感覚器官（感覚器）」とは、「感覚を受容する器官の総称。視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚など、種々の刺激を感知する感覚細胞により構成される器官。感覚器官。」をいう（大辞林）。

この定義より、色彩のみからなる商標、音商標が新たに追加されたことは明らかである。

動き、ホログラム、位置商標については、従来の商標の定義より読み込めるため、新商標法の定義規定では追加されていない。但し、これらの商標の出願の手續規定が現行法では整備されていないため、商標法5条で整備されている。

商標の定義に、「その他政令で定めるもの」には、動き、ホログラム、位置商標は含まれない。今後政令で、新商標が追加される可能性がある。例えば、TPP 交渉の結果では、米国が保護を求める香りの商標が将来的に政令により認められる可能性もある。

今回の改正で、表1の○のついた新しいタイプの商標（以下、「新商標」という）にまで、保護対象が拡大されたことになる。

表1 新商標の種類

視認性のあるもの(Visible)	導入の可能性	視認性のないもの(Non-Visible)	導入の可能性
動き商標 (Moving marks)	○	音商標 (Sound marks)	○
ホログラム商標 (Hologram marks)	○	香りの商標 (Olfactory marks)	×
色彩のみからなる商標 (Color marks)	○	触覚の商標 (Touch marks)	×
位置商標 (Position marks)	○	味の商標 (Taste marks)	×
トレードドレス (Trade Dress)	×		
動きと音の結合商標 ²	×		

動き商標とは、図形等が時間によって変化して見える商標である（例えば、テレビやコンピュータ画面等に映し出される動く平面商標や、動く立体商標）。

ホログラム商標とは、物体にレーザー光などを当て、そこから得られる光と、もとの光との干渉パターンを感光材料に記録し、これに別の光を当てて物体の像を再現する方法及びこれを利用した光学技術を利用して図形等が写しだされる商標である。

色彩のみからなる商標とは、図形等と色彩が結合したものではなく、色彩のみからなる商標である。複数の色彩を組み合わせたものと、単一の色彩があり、さらに、それが付される位置を特定するものと、しないものがある。

位置商標とは、図形等の標章と、その付される位置によって構成される商標である。

トレードドレスとは、国際的にその定義が確立していないのが実態であり、保護される対象も一義的に定まっていない。海外主要国で登録されている例をみると、商品の立体的形状、商品の包装容器、店舗の外観または内装、建築物の特定の位置に付される色彩等が含まれる。新商標法では、トレードドレス自体は保護されないことになったが、色彩商標、位置商標、立体商標により、ある程度トレードドレスを保護することができる。しかしながら、店舗の内装の全体的イメージからなるトレードドレスの保護には困難を伴うことに

² 台湾では、音と動きの結合商標の登録が認められる。ユニ・チャームが登録している。

なろう。

音の商標とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標である。

香りの商標とは臭覚で認識される商標、触覚の商標とは触覚で認識される商標、味の商標とは味覚で認識される商標であるが、新商標法では保護されないことになった。

なお、動きと音の結合商標出願は認められない。認める場合には、政令で定める必要がある。定義規定においても、「音」のみ単独で挿入されており、動きと音の結合を認めないように規定されている。

※ 外国での登録例（PPT参照）

4. 新商標の出願件数

（1）新商標の出願件数

	新商標	出願件数 (2015年4月1日)	出願件数 (2015年8月17日まで累計)
1	色彩	190	356
2	音	144	237
3	位置	102	166
4	動き	32	56
5	ホログラム	3	4
	合計	471	819

※日本での出願例の分析（PPT参照）

（2）広告宣伝費ランキング

国内（日本企業/連結決算）-2013年

	企業名	金額
1	ソニー	4743 億円
2	トヨタ	4194 億円
3	ホンダ	2975 億円
4	日産	2890 億円
5	イオン	1468 億円
6	セブン&アイ	1270 億円
7	ブリヂストン	1166 億円
8	アステラス	1149 億円
9	マツダ	1075 億円

10	三菱自動車	1061 億円
----	-------	---------

(出典：日経広告研究所)

<http://www.nikkei-koken.gr.jp/research/research.php?research=0&recno=642>

メディア出稿額—世界 (外国企業+日本企業) 2012 年

	企業名	金額
1	P & G	106 億 1500 万ドル (1 兆 2720 億円)
2	ユニリバー	74 億 1300 万ドル
3	ロレアル	56 億 4300 万ドル
4	トヨタ	33 億 1000 万ドル (3960 億円)
5	GM	32 億 600 万ドル
6	コカ・コーラ	30 億 2900 万ドル
7	ネスレ	29 億 8700 万ドル
8	VW	29 億 7100 万ドル
9	マクドナルド	26 億 9300 万ドル
10	ペプシコ	24 億 7000 万ドル
17	ホンダ	
20	日産	
22	ソニー	
43	パナソニック	
48	花王	
60	キヤノン	
70	三菱自動車	

(出典：2013 年電通報)

<http://dentsu-ho.com/articles/666>

パーソナルケアが全体の 24.5%と約 4 分の 1 を占め、自動車 (21.2%)、食品 (17.2%)

(3) ビジネスの態様

① 相手方

B2C
B2B
B2G

② 地域

ドメスティック企業
グローバル企業

③ 輸出入企業 (IBM の分類)

国際企業
多国籍企業
グローバル企業

5. 商標の使用の定義の拡大

商標の使用の定義について、以下の規定が設けられている。

新商標法2条3項9号により、商品の譲渡の際に音を発する行為（例：機器を用いて再生する行為、楽器を用いて演奏する行為）³商標の使用の定義に含まれることになった。

新商標法2条3項10号により、新商標の保護対象が拡大した場合に、商標の使用の定義も政令で手当てできるようになっている。

新商標法2条4項2号により、商品に取り付けられた記録媒体に音を記録することが、商品等に商標を付することになる。「商品の包装」に記録媒体が取り付けられている場合を規定していない。このような場合に商標法の保護を及ぼす必要性が現状では想定されにくい⁴ためである。

（新商標法2条3項）

「この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

1～8（略）

9 音の商標にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

10 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為」

（新商標法2条4項）

「前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

1 文字、図形、記号若しくは立体若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

2 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合（商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。）において、当該記録媒体に標章を記録すること。」

6. 新商標の登録要件

（1）識別性

商標の識別性については、以下の規定が設けられており、本号に該当する場合には登録できない。

³ 特許庁総務部総務課制度審議室編『平成26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、2014年）164頁。

⁴ 特許庁総務部総務課制度審議室編『平成26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、2014年）164頁。

生来的に出所識別力のない新商標は、新商標法3条1項3号「商品の～その他の特徴、役務の～その他の特徴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」、現行商標法3条1項6号「前各号に掲げるもののほか、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」等により拒絶されることになる。すなわち、「商品等が通常有する色彩及び発する音」等の識別力のないものは、商品等の特徴として、新商標法3条1項3号で拒絶されることになる。

諸外国の例からも、新商標は、生来的に出所識別力がないとして、拒絶される例が多いと考えられる。

しかしながら、長年の使用により出所識別力を獲得した場合には（Acquired distinctiveness/Secondary meaning）、これらの新商標も例外的に現行商標法3条2項のもとで登録される。

新商標を積極的に登録する場合には、今から、使用している新商標の証拠を確保しておく必要がある。例えば、動き商標であればテレビCM等の映像、色彩のみからなる商標であればカラーの新聞広告、音商標であればCMの録音を取っておく必要がある。さらに、新商標の使用された商品・役務の販売数量、使用開始時期、使用期間、使用地域、広告宣伝期間・地域・規模、類似品の存否に関する証拠も確保する必要がある。新商標については、生来的に出所識別力がないとして拒絶される可能性が高いため、長年の使用により、出所識別力を獲得したことを立証する必要があるからである（商標法3条2項）。

(新商標法3条1項3号)

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。第26条第1項第2号及び第3号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格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

(英国知的財産庁商標ワークマニュアル) ー動く商標について

英国知的財産庁商標ワークマニュアルでは、一般的消費者が商品又は役務がもつばら一つの企業と関係があると動くイメージを理解するかどうかで判断する。他の企業が同一または類似のイメージを使用を希望するかどうかを考慮する必要がある。例えば、カップにお茶を注ぐ動くイメージまたはホログラムは、カフェのサービスやお茶との関係では、識別力がない。しかしながら、回転するジャイロスコープはこれらのサービスまたは商品との関係で識別力がある。

(英国知的財産庁商標ワークマニュアル)

「The acceptability of a movement marks and holograms, like words or other types of trade marks, must depend upon whether it is, or has become, a distinctive sign; that is, whether

the average consumer will perceive the moving image(s) as meaning that the goods or services are exclusively associated with one undertaking. Consideration should also be given to whether other economic operators are likely, without improper motive, to wish to use the same or similar image(s) in the ordinary course of their business. For example, a moving image/hologram of a teapot pouring tea into a cup will not be distinctive for e.g. café services or for tea, but a spinning gyroscope would be distinctive for these goods and services.]

(2) 類似性

現行商標法4条1項11号は、先に登録された他人の商標と類似する場合には登録できない旨規定するが、本号の「類似」について、新商標のための特別規定は設けられていない。

商標の類似については最高裁判決（氷山印事件・最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁）があり、商標の外観、観念、称呼等によって需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、取引の実情に基づき（恒常的なもの）、対比される両商標が、同一または類似する商品・役務に使用された場合に、商品の出所の誤認混同が生ずるおそれがあるか否かにより決すべきと判示されているので、かかる考え方を踏まえ、新商標のタイプごとの特性を考慮して（例：色彩の商標であれば外観重視、音の商標であれば称呼重視）、商標の類似が判断されることになる。

商標審査基準

	新商標	判断手法
1	色彩	<ul style="list-style-type: none"> ■ 色彩のみからなる商標の類否判断は、当該色彩が有する色相（色合い）、彩度（色の鮮やかさ）、明度（色の明るさ）及び色彩を組み合わせた商標により構成される全体の外観を総合して、商標全体として考察して判断される。 ■ 赤、青、黄、緑色を組み合わせてなる商標は、赤単色の商標とは類似しない。 ■ 赤、青、黄、緑色を組み合わせてなる図形商標は、同じ色を組み合わせてなる色彩のみからなる商標と類似する。 ■ 赤色の色彩商標と「赤」の文字商標は類似しない。色彩商標は、色彩の外観が重要な判断要素となるためである。
2	音	<ul style="list-style-type: none"> ■ 音商標の類否の判断は、音商標を構成する音の要素（音楽的要素であるメロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等、自然音等）及び言語的要素（歌詞等）を総合して、商標全体として考察される。 ■ 音楽的要素を要部として抽出し、音商標の類否を判断す

		<p>るにあたっては、少なくともメロディーが同一又は類似であることを必要とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 音楽的要素が著名なものであり自他商品役務の識別機能が非常に強く、それに比して言語的要素の自他商品役務の識別機能が相当程度低いと考えられる場合には、音楽的要素のみが要部として抽出される場合がある。 ■ 音商標「JPO」（音楽的要素の識別機能が弱い）と文字商標「JPO」は類似する。
3	位置	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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する。 ■ 原則として、位置そのものを要部として抽出しない。 ■ 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する。
4	動き	<ul style="list-style-type: none"> ■ 動き商標の類否は、動き商標を構成する標章とその標章の時間の経過を伴い変化する状態から生ずる外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合して商標全体として考察する。 ■ 原則として、動きそのものは要部として抽出しない。 ■ 双方の動き商標の軌跡が同一または類似する場合には (例：■の軌跡がSUNの文字と▲の軌跡がSUNの文字)、類似する。 ■ 軌跡が線として残らない場合、標章が非類似であれば、類似しない。 ■ 動き商標の軌跡(例：■の軌跡がSUNの文字)と文字商標「SUN」は類似する。
5	ホログラム	<ul style="list-style-type: none"> ■ 文字商標「MOUN」とホログラム商標「MOUN」、「TAIN」（2つの表示面）は、ホログラム商標が一連に「MOUNTAIN」と把握されるので、類似しない。 ■ ホログラム商標「HBG」、「カタニ」（2つの表示面）は、文字商標「HBG」または文字商標「カタニ」に類似する。

(3) 公序良俗違反

新商標のための特別規定は設けられていない。

出所識別力があり、他人の登録商標と類似しない商標であっても、公序良俗違反になる商標（例：緊急用のサイレン音や国歌を想起させる音の商標）は登録できない（商標法4条1項7号）。

(4) 機能性

商標の機能性について、以下の規定が設けられおり、本号に該当する場合には、商標法3条2項の要件を満たしたとしても登録できない。

改正前商標法4条1項18号は、立体商標との関係で、「商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の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」は登録できない旨規定している。新法は、この規定を包含する規定となっているので、少なくとも技術機能的な商標は登録できないことになる。

その他、自由競争の不当な制限になる商標（例：誰もが好む色彩）も排除するよう裁判所が解釈するか注目されるが、商標審査基準ではカバーされていない。米国ではこのような美的機能性（aesthetic functionality）を有する商標も登録することができない。美的機能性は、実用的機能とは別の競争上の便益（competitive advantage）がある場合に認められる。

新商標法施行令1条により、新商標法4条1項18号が適用されるのは、立体的形状、色彩、音に限定されることになる。

特許庁の解説書⁵には、商品「自動車のタイヤ」の黒の色彩、役務「焼肉の提供」における肉の焼ける音が本号該当の具体例として紹介されている。

(新商標法4条1項18号)

商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26条1項第5号において同じ。）が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

(新商標法施行令1条)

商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音（役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音）とする。

7. 新商標の出願方法

新商標の出願方法について、以下の規定が設けられた。

新商標法5条2項、新商標法施行規則4条の8により、願書に、新商標の種類として、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標、音商標について、その類型を記載する必要がある。

⁵特許庁総務部総務課制度審議室編『平成26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、2014年）166頁。

新商標法5条3項3号のカッコ書きより、色彩が変化する場合には、同法5条3項1号に該当することになる。

また、新商標法5条4項により、願書に商標の詳細な説明を記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付する必要がある。

新商標法5条5項により、これらの記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。新商標法5条5項違反は、拒絶、異議、無効理由となっており、除斥期間の適用もない。

新商標法5条2項5号の「経済産業省令で定める商標」と同法5条4項の「経済産業省令で定める商標」は、異なる。前者は位置商標を意味し、後者は今回認められる商標の他に将来認められる商標も含む。

具体的な記載方法と出願日の認定については、報告書にある図4及び図5の記載方法となる。

いずれの商標も商標見本（例：動きについて連続図面、音について五線譜又は文字による記述）を願書の商標記載欄に記載し、どのタイプの商標なのか（例：動き商標、音商標）を記載する必要がある。

動き、ホログラム、色彩、位置商標については、商標の詳細な説明（例：位置商標について実線と破線の説明、色彩のみからなる商標について色彩名（赤色）や三原色（RGB）の配合率が必要であるが、その他の資料は不要である。

一方、音商標については、商標の詳細な説明は任意であるが、MP3形式で記録したCD-R又はDVD-Rを提出する必要がある（表2参照）。

音商標をオンライン手続で出願する場合には、オンライン手続の日から3日以内に商標登録を受けようとする商標を記録した光ディスクを添付した「手続補足書」を書面で提出する必要がある。

国際商標登録出願に係る商標について、新商標法5条4項で規定する物件は、国際登録簿に添付する手続がないことから、日本国を指定する領域指定時には、当該物件が添付されていないため、新商標法5条5項を適用して当該物件の提出を促すことになる。

国際商標登録出願の商標の詳細な説明については、拒絶通報の応答期間でなくとも補正をすることができる（新商標法68条の28第2項）。

表2 新商標の出願方法

	新商標	商標登録を受けようとする商標	類型	商標の詳細な説明	物件
1	動き商標	必要	必要	不要	不要
2	ホログラム商標	必要	必要	不要	不要
3	色彩のみからなる商標	必要	必要	不要	不要
4	位置商標	必要	必要	不要	不要
5	音商標	必要	必要	任意	必要

- **【論点】**一音商標の解釈は、「商標登録を受けようとする商標」と「物件（MP 3ファイル）」のどちらが優先するか？ ←特許庁は「物件」を優先すると考えている可能性がある。もともと、物件を商標登録を受けようとする商標としたかった。

（新商標法5条2項）

次に掲げる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ない。

- 1 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
- 2 立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。）からなる商標（前号に掲げるものを除く。）
- 3 色彩のみからなる商標（第1号に掲げるものを除く。）
- 4 音からなる商標
- 5 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

（新商標法5条4項）

経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

（新商標法5条5項）

前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

（新商標法施行規則4条） — 「動き商標」

商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標（以下「変化商標」という。）のうち、時間の経過に伴って変化するもの（以下、「動き商標」という。）の商標法第5条第1項第2号の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態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。

（新商標法施行規則4条の2） — 「ホログラム商標」

変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの（前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。）の商標法第5条第1項第2号の規定による願

書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態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。

(新商標法施行規則 4 条の 4) — 「色彩のみからなる商標」

色彩のみからなる商標の商標法第 5 条第 1 項第 2 号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。

- 一 商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真
- 二 商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により当該色彩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

(新商標法施行規則 4 条の 5) — 「音商標」

音からなる商標（以下「音商標」という。）の商標法第 5 条第 1 項第 2 号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。

(新商標法施行規則 4 条の 6) — 「位置商標」

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（以下「位置商標」という。）の商標法第 5 条第 1 項第 2 号の規定による願書への記載は、商標登録を受けようとする商標を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により商標登録を受けようとする商標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 2 以上の図又は写真によりしなければならない。

(新商標法施行規則 4 条の 7) — 「商標の類型」

商標法第 5 条第 2 項第 5 号（同法第 68 条委第 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。

(新商標法施行規則 4 条の 8) — 「願書への詳細な説明の記載又は物件の添付」

商標法第 5 条第 4 項（同法第 68 条第 1 項において準用する場合も含む。以下同じ）の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。

- 一 動き商標
- 二 ホログラム商標
- 三 色彩のみからなる商標
- 四 音商標
- 五 位置商標

2 商標法第5条第4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 動き商標 商標の詳細な説明の記載

二 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載

三 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載

四 音商標 商標の詳細な説明の記載（商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。）及び商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件の添付

五 位置商標 商標の詳細な説明の記載

3 商標法第5条第4項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従って記録した一つの光ディスクとする。

4 前項に掲げる物件であって、商標法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願（以下「国際商標登録出願」という。）に係るものを提出する場合は、様式第9の2によりしなければならない。

（新商標法施行規則4条の9） — 「国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明」

商標法第68条の9第2項の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

— 色彩に係る主張に関する情報（色彩のみからなる商標の場合に限る）

— 標章の記述

8. 商標権侵害と効力の制限

（1）商標権侵害

登録商標等の範囲は、新商標法27条に基づき定めることになる。新商標との関係で、27条3項が新設され、願書に記載した商標の意義は、商標の詳細な説明及び物件を考慮して解釈されることになった。

（新商標法27条）

1 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3 第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

新商標の商標権侵害については、通常 of 文字商標と同様に、登録商標の指定商品または役務と同一または類似する商品または役務に、登録商標と同一または類似する商標を使用

した場合に商標権侵害を構成すると判断される。

商標の類似については、上述の氷山事件判決（最判昭和43年2月27日）と同様の判断手法により判断されることになるが、商標権侵害における取引の実情については、恒常的な取引の実情だけでなく、侵害時点における具体的な取引の実情（被告の使用態様等）も考慮される。

■ 【論点】文字商標の音声的使用は商標権侵害を構成するか？

←田村善之教授「商標の定義に音が入った。登録商標（文字商標）に類似する商標に音商標が入るので商標権侵害を構成する」

（2）商標権の効力の制限

商標権の効力の制限については、以下の規定が設けられた。

他人の登録商標と同一または類似する商標を、商標として（自他商品を識別し、商品の出所を表示する態様）使用していない場合には、商標権侵害を構成しないとするのが、下級審の裁判例であった（「商標的使用論」）。

この商標的使用論を、新商標導入を契機に新商標法26条1項6号に条文化した。よって、商標として使用していないことは被告側が抗弁事由として立証することになる。

新商標導入により混乱がおきないように（何でも商標と勘違いする）、商標の出所表示機能が商標の本質的機能であることを全面に打ち出した改正と言える。

また、商標法26条1項5号に「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標」には商標権の効力が及ばない旨規定した。新商標法4条1項18号に対応する規定である。

他人の権利との抵触関係については、音商標が導入されるため、新商標の出願日前に発生した著作権だけでなく、著作隣接権（実演家の権利、レコード制作者の権利、放送事業者の権利及び有線放送事業者の権利）と抵触する商標権は使用できないこととした（新商標法29条）。

（新商標法26条1項）

5 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

6 前各号に掲げるもののほか、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る態様により使用されていない商標

（新商標法29条）

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作

隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

【裁判例】一知財高判平成 27 年 7 月 16 日

(事案の概要)一新商標法 26 条 1 項 6 号

被控訴人の標章「ピタバ」の錠剤等への使用が、控訴人の登録商標「PITAVA」（5 類：ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤）の商標権侵害を構成しないと判断された事案

(判決)

「上記認定事実によれば、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について、その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。」

「被控訴人各商品の需要者である医師、薬剤師等の医療従事者及び患者のいずれにおいても、被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり、想起することはないものと認められるから、被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は、商標的使用に当たらないというべきである。ウ したがって、被控訴人各標章は、「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る態様により使用されていない商標」（商標法 26 条 1 項 6 号）に該当するものと認められる。」

■ **【論点】** 商標的使用論の法理は残るか？

■ **【論点】** 欧州では、商標の出所表示機能以外の機能（質の保証、コミュニケーション、投資、広告等の機能）を害する場合も商標権侵害が認容される可能性があるが（比較広告も侵害と判断される可能性あり）⁶、本号が導入されたことにより、欧州のような考え方をとる余地がなくなった否か今後議論がされることになろう。

9. 色彩の特例

新商標法 70 条 4 項に以下の規定が設けられた。色彩商標の場合、色彩の違いは商標の同一性に影響を与えるためである。

（新商標法 70 条 4 項）

「前 3 項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。」

⁶ 拙稿「「商標として」の使用、「自己の商品等表示として」の使用は必要か？—欧州からみた、日本の商標権侵害及び不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・同 2 号—」CIPIC ジャーナル 200 号（2011 年）57 頁。

10. 経過措置

経過措置として、附則に以下の規定が設けられている。

(1) 出願、異議申立、無効審判

附則5条1項により、商標の定義、識別性及び機能性に関する登録要件は、新商標法施行後の出願に適用される。

附則5条2項より、新商標法の識別性及び機能性の登録要件についての異議、無効理由については、新商標法施行後の出願に適用される。

(2) 継続的使用権

附則5条3項により、色彩、音、動き、ホログラム商標（変化するもの）については、継続的使用権が認められる。

例えば、ある音の商標を新法施行前から使用してきた者は、他人の音の商標が登録されても、その音を使用してきた範囲内で継続的に使用することができる。

但し、文字商標を新法施行前から使用していても、その文字商標を音声的に使用していない場合には、音の商標の登録に対しては、継続的使用権は認められない。

位置商標については、継続的使用権は認められない。

附則5条4項により、商標権者又は専用使用権者は、継続的使用権を有する者に対して、混同防止の表示を付すように請求することができる。

新商標を登録する意思はないが、他人が新商標を登録した場合に、継続的に使用できるように、継続的使用権を有することを立証できる資料（動きであればテレビCM等の映像、色彩商標であればカラーの新聞広告、音の商標であればCMの録音）を確保しておく必要がある。

(3) 先使用权

附則5条5項により、新法施行前に使用している新商標が周知の場合には、全国的に使用できる先使用权が認められる。

(4) 防護標章登録

附則5条7項により、附則5条3項から附則5条5項の規定は、防護標章登録に基づく権利にも準用される。

(5) 新商標を拡大する場合の経過措置

新商標を拡大するときに経過措置は、商標法 77 条の 2 で設けることができる。

(附則 5 条)

5 条 1 項 第四条の規定による改正後の商標法（以下「新商標法」という。）第 2 条第 1 項、第 3 条第 1 項及び第 4 条第 1 項（第 18 号に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

5 条 2 項 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第 3 条第 1 項及び第 4 条第 1 項（第 18 号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 条 3 項 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標（この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。）に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標（新商標法第 5 条第 2 項第 1 号、第 3 号又は第 4 号に掲げるものに限る。以下第 5 項までにおいて同じ。）の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。

当該業務を承継した者についても、同様とする。

5 条 4 項 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

5 条 5 項 第 3 項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

5 条 6 項 第 4 項の規定は、前項の場合に準用する。

5 条 7 項 第 3 項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

1 1. 新商標に関する商標権侵害事件（外国）

・ PPT 参照

1 2. 新商標に関する不正競争防止法事件（日本）

・ P P T参照

参考文献：

青木博通『新しい商標と商標権侵害』（青林書院、2015年）