

明治大学知的財産政策研究所 (IPLPI)

知的財産と公共政策研究会

明治大学グローバルフロント1階「グローバルホール」

2014年7月29日13時半～16時半

# 改正商標法の評価と課題

—新商標について、実務家の立場から—

ユアサハラ法律特許事務所

パートナー 弁理士 青木博通

# 目次

1. 第1印象
2. 商標の定義
3. 商標のドラフティング
4. 登録要件
5. 商標権侵害と効力の制限
6. 経過措置
7. 攻めと守りのバランス

# 1. 第1印象

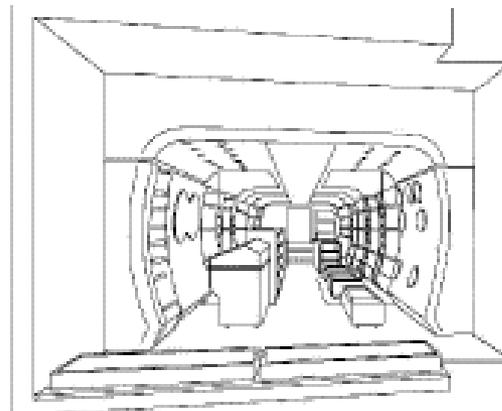
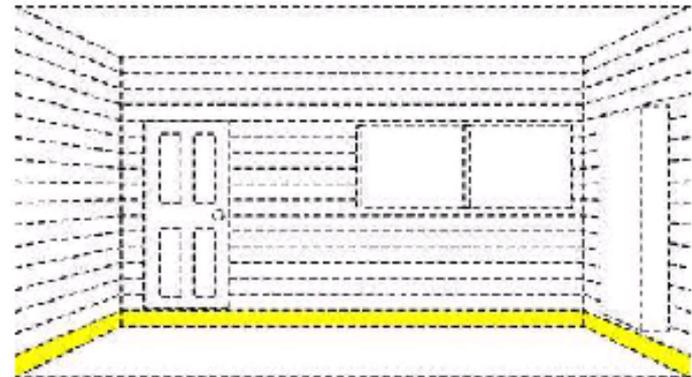
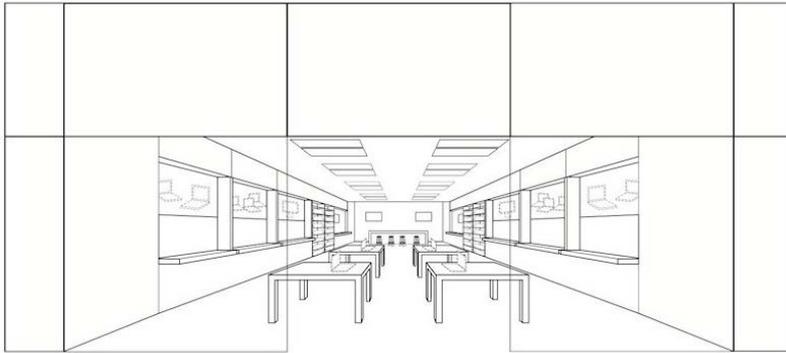
- 政省令委任が多い
- 商標のドラフティング(5条5項、27条3項)
- 商標法3条1項3号(独占適応性)の壁
- 商標法4条1項18号(機能的商標排除)の壁
- 商標の出所表示機能を重視(26条)
- 経過装置(特例期間、使用特例出願がない)
- 攻めと守りのバランス

## 2. 商標の定義

- 5点セットの導入
- 「知覚によって認識することができる」
  - (1) 動きの商標(2条1項、5条2項1号)
  - (2) ホログラム商標(2条1項、5条2項1号)
  - (3) 色彩商標(2条1項)
  - (4) 位置商標(2条1項、5条2項5号)
  - (5) 音の商標(2条1項)

## 2. 商標の定義

- ・店舗の内装は保護できるか？



# 3. 商標のドラフティング

【図表1】願書の記載事項等

	願書			
	タイプの記載	商標見本 (商標記載欄)	商標の詳細な説明	必要な資料
動き	要	要	要	不要
ホログラム	要	要	要	不要
輪郭のない色彩	要	要	要	不要
位置	要	要	要	不要
音	要	要	任意	要

- ・新商標法5条1項、2項、4項(商標見本、商標のタイプ、商標の詳細な説明、物件)
- ・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。」  
←拒絶、異議、無効理由、除斥期間適用なし。
- ・タイプの記載(動き、色彩、音等)
- ・商標見本(動きの図、色見本、楽譜等)
- ・商標の詳細な説明(どのように動くか、Pantone C)
- ・必要な資料・物件(音声ファイル)

# 3. 商標のドラフティング

【図表2】 商標の特定方法等

	出願日認定	商標の特定 (登録商標の範囲)
動き	願書の商標記載欄に記載された商標	商標の詳細な説明の内容を考慮して、商標の範囲を特定
ホログラム		
輪郭のない色彩		
位置		
音	願書の商標記載欄に記載された商標	音源データ（及び商標の詳細な説明）の内容を考慮して、商標の範囲を特定

- 出願日認定：商標見本
- 登録商標の範囲：①願書の記載、②商標の詳細な説明、③物件により解釈する（新商標法27条）。

# 3. 商標のドラフティング

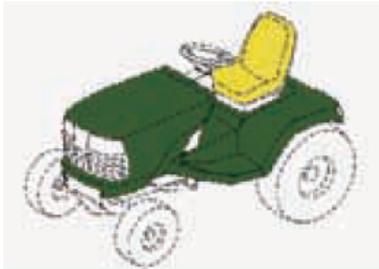
- 色彩商標—米国型（使用の対象を特定）  
    欧州型（□でOK）
- 動く商標—何コマまでかけるか？
- 位置商標—実線と破線、写真？
- 音の商標—簡易な言葉による説明？  
    オシログラム+詳細な説明？

# 3. 商標のドラフティング（色彩） （米国） （欧州）

米国における色彩の組み合わせの商標の登録例

米国登録第 3132124 号

実際の使用例



（車体が緑色，椅子が黄色に着色されている）

指定商品：12類 農業用トラクター等

商標の説明：The color (s) green and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the colors of a green vehicle with a yellow seat. The broken lines are not claimed as part of the mark. But show where the colors are used on the product.



欧州における単色の商標の登録例

CTM 登録第 3793361 号

実際の使用例



（紫色）

指定商品：31類 猫用飼料等

色彩の表示 (indication of color) :Color purple: Pantone

248c

# 3. 商標のドラフティング（音） （米国） （欧州）

米国における音の商標の登録例（文字より表現）

米国登録第 1395550 号

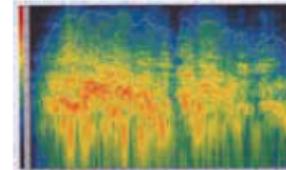
商標：図面なし

指定商品：9類 映画フィルム

商標の説明：THE MARK COMPRISES A LION  
ROARING.

CTM 登録第 5170113 号

商標：



指定商品：9類 記録ディスク等

商標の説明：The sound mark is a sound of a lion roar having a duration of approximately 2.5 seconds. It is composed of two successive roars (0 to around 1.4s and 1.4 to 2.6), the second one having a slightly lower amplitude. The sound is non-harmonic, has fast (>15Hz) non-periodic amplitude envelope modulation (perception of sound roughness) and has dominant frequency content in the low and low-medium range (approximate -6dB range: 40 to 400 Hz for both roars with a peak at 170 Hz for the first one and a peak at 130 Hz for the second one) . The perceived dominant frequency range (related to the spectral centroid) of the first roar increases until around 0.35s and decreases afterwards. In the second roar, it increases until around 1.7s, decreases until around 2.2s, increases again until around 2.3s and decreases afterwards.

## 4. 登録要件

- 商標法3条1項3号「**商品の特徴、役務の特徴**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」  
←独占適応性(3条2項でOK←使用証拠の確保)  
除斥期間あり(47条)
- 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」  
←独占適応性(3条2項でもOUT)  
除斥期間なし(47条)

# 4. 登録要件

- 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。」

## ←除斥期間なし(47条)

- 商標の類似(4条1項11号)←氷山印最高裁判決(最判S43. 2. 27・民集22巻2号399頁)

文字と音の商標の抵触(審査基準案)

- 文字商標「JPO」≡音の商標「JPO」(識別力ないメロディ)
- 文字商標「JPO」≠音の商標「JPO」(識別力あるメロディ)

# 5. 商標権侵害と効力の制限

- 音の商標—音を発する行為
  - 音を記録媒体に記録する行為
  - 「文字商標」VS「音の商標」
- 商標法27条3項「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意義を解釈するものとする。」
- 商標の類似(最判S43. 2. 27[氷山印])
- 商品の類似(最判S36. 6. 27[橋正宗])

# 5. 商標権侵害と効力の制限

- 商標法26条1項6号「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」

←抗弁事由

Double Identityの場合も適用

- 商標的使用論の立証責任  
一原告説、被告説
- 旧法ではDouble Identifyの場合、出所表示機能以外の機能も含めて侵害を判断する可能性があった。

## 6. 経過措置(附則5条)

- 特例期間なし
- 使用特例出願(使用している商標)なし
- 継続的使用権(位置商標適用なし)←地域限定
- 先使用権(位置商標適用なし)←地域限定なし

↑

使用証拠の確保— カラー(色彩)、映像(動き)、

録音(音)

# 7. 攻めと守りのバランス

## (攻め)

- 積極的に登録(3条2項)
- 商標法26条1項6号(抗弁事由)
- 登録後詳細な説明を補正できない。←5条5項
- 不正競争防止法2条1項1号

## (守り)

- 情報提供、異議、無効審判(3条、4条、5条5項)
- 準用特許法104条の3(権利行使の制限)
- 商標法26条1項6号(非商標的使用の抗弁)
- 継続的使用権、先使用権

# 7. 攻めと守りのバランス (色彩商標—米国の事案)

- 原告の登録商標は、靴底が赤色でその他は赤色以外のコントラストな点が権利範囲であり、被告の靴は権利範囲に入らない。

(第2巡回控訴裁判所判決(2012年9月5日)—非侵害

米国商標法37条に基づき、裁判所が商標登録原簿を修正

(原告—靴底のみ赤)

(被告—全体が赤)



ご清聴ありがとうございました。

ユアサハラ法律特許事務所  
パートナー 弁理士 青木博通