

中之島シティ法律事務所 事務所報

# N C L a w L e t t e r

第 8 号  
vol.8

May. 2015



卷頭言	三山峻司	2
商標法の改正について	清原直己	3
ご挨拶	松田誠司	6
事務所移籍のご挨拶	木村広行	7
中之島シティ インフォメーション		8

## 法的サービスと「寄り添う気持ち」

法的サービスは、依頼者の方々が抱える「問題」のリスクを法的な視点から解消あるいは軽減することにあります。社会の複雑化を反映した実に種々様々な法的「問題」が持ち込まれます。近年の環境の変化は本当に驚くばかりで、ビジネスや個人の法的な問題にはストレスや負荷が益々かかってきます。

その対処には、原因を探り、その原因を法的知識と技術によってテクニカルに取り除けば済む場合と、中々それだけでは解消できない「問題」が潜んでいることがあります。「新ビジネスに法律の壁がなぜ立ちはだかるのか?」「なぜこんなことに巻き込まれるのか?」「理不尽な目に自分だけが遭うのはどうしてか?」「残された者はどうなっていくのか?」といった憤りや不安、生死に係わる問題を含む場合がこれにあたります。この局面では、知識や技術では乗り越えられず、経験や依頼者の方々が抱える「問題」に謙虚に心を開いて「寄り添う気持ち」が問題解消緩和への方向に資すると思えます。ビジネス法の分野では割り切った利害得失判断の下で、この種の要素は比較的少ないと言えますが、法的紛争一般に知識や技術だけのアプローチでは解消しない部分のあることは、自覚しておかなければならぬと考えています。

私ども事務所は、〈信念〉(credo) に「オールフォアワン (all for one) とワンフォアオール (one for all) のチームワークの形成に努め」「構成メンバー各人は、リーガルプロフェッショナルとしての矜持を保持しつつ、日々の諸活動が有縁無縁の人や物に支えられていることに感謝し、全ての物事にあたることに努めます。」と掲げています。

人や事件との巡り会せの不思議に思いを致し、「今 此処」私どもに与えられた唯一確かなフィールドの中で、一人一人の個人としても、チームの一員としても法的サービスの中に「寄り添う気持ち」を忘れず、少しでも喜んで頂けるように前進したいと考えております。そして、その思いは益々強くなるばかりです。気持ちを新たに与えられた環境の中で与えられた法的問題に挑戦し続けていきたいと考えています。

今後とも何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

# 商標法の改正について

弁護士 清原直己



## 1 商標法の改正

特許法等の一部を改正する法律案(平成 26 年法律第 36 号)が、平成 26 年 4 月 25 日に可決・成立しました。特許法等の一部を改正する法律案には、特許法(出願人にやむを得ない事由が生じた場合の手続期間の延長、特許異議の申立て制度の創設等)、意匠法(意匠を一括出願するための規定の整備等)、商標法(新たな商標を保護対象に追加、地域団体商標の登録主体の追加等)、弁理士法等の改正が含まれております。

今回は、商標法の改正の点について、以下に簡単にご紹介したいと思います。なお、改正商標法の施行日は、地域団体商標の登録主体の追加に関しては平成 26 年 8 月 1 日(平成 26 年 6 月 11 日政令第 207 号)であり、それ以外の改正商標法は平成 27 年 4 月 1 日です。

5068216 号)があります。権利者は、「兵庫県食肉事業協同組合連合会」であり、指定商品は、「兵庫県産の和牛の肉」です。従前の商標法では、地域団体商標の登録主体は、特定の条件を満たす事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれに相当する外国の法人に限定されていました。しかしながら、「地域ブランド」の普及に主体的に取り組んでいる団体として、従来までの事業協同組合等に加えて、「商工会」、「商工会議所」、「特定非営利活動法人」といった団体が登場してきました。そこで、新たな「地域ブランド」の普及主体である団体にも、地域団体商標制度を利用して早期に保護する必要性が高まってきたので、②地域団体商標の登録主体を追加することとなりました。

前記 2 点の改正について、以下に詳述します。

## 3 商標としての保護対象の追加

既述の通り、従前の商標法では、商標登録の対象は、文字、図形、記号、立体形状またはこれらと色彩との結合に限られていました。しかし、「商標」の定義が、「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」と改正されました(商標法 2 条 1 項柱書)。これによって、「色彩のみ」の商標及び「音」の商標を追加されるとともに、将来的な保護ニーズに応じて迅速に対応できるよう、商標の定義が政令委任されています。また、「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」も認められるようになりました(商標法 5 条 2 項 1 号、5 号)。

したがって、新しいタイプの商標として、保護対象として追加されたものは、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」(以下合わせて「新しい商標」といいます)です。

それについて以下に内容を説明します。

### (1) 新しい商標

①「色彩のみからなる商標」とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標であり、図形等と色彩が結合したものではない商標のことです。例えば、株式会社トンボ鉛筆が、米国で「色彩のみからなる商標」を登録しており、それは次のものです。

## 色彩のみからなる商標登録例（アメリカ）



U.S. 商標登録番号第 3252941 号  
権利者：株式会社トンボ鉛筆

②「音商標」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のことです。テレビCMに使われる音などが考えられます。欧州での登録例として、久光製薬株式会社は以下のような音商標の登録を受けています。

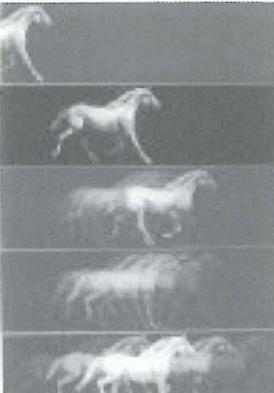
## 音商標登録例（EU）



E.U. 商標登録番号第 002529618 号  
権利者：久光製薬株式会社

③「動き商標」とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことです。テレビやコンピューター画面等に映し出されて経時に変化する文字や図形等があります。米国での登録例として以下のようなものがあります。

## 動き商標登録例（米国）



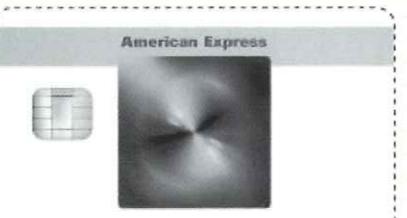
米国商標登録番号第 3872001 号

権利者：Hello Hello, Inc. CORPORATION

説明文：Color is not claimed as a feature of the mark. The mark is a motion mark consisting of a galloping horse moving from left to right.

④「ホログラム商標」とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことです。見る角度によって文字や図形が変化するものなどがあります。アメリカでの登録例としては以下のものがあります。

## ホログラム商標登録例（アメリカ）



米国商標登録番号第 3045251 号  
権利者：AMERICAN EXPRESS

⑤「位置商標」とは、図形等を商品等に付す位置が特定される商標のことです。

欧州での位置商標の登録例として、以下のものがあります。

## 位置商標登録例（EU）



E.U. 商標登録番号第 002308013 号  
権利者：LLOYD Shoes GmbH

説明文：Trademark protection is claimed for a red stripe on the heel of a lady's shoe.

特許庁のホームページにおいて、新しい商標の具体例について記載されていますので、ご参照下さい。

## （2）新しい商標の登録出願の手続

商標登録を受けようとする商標が、商標（商標法5条1項2号）の記載のみでは、態様を明確に認識することができないものである場合には、商標を出願する旨について意思表示しなければなりません（商標法5条2項）。そのため、動きやホログラムのように商標に係る文字や図形等が変化する商標（商標法5条2項1号）、立体商標（同2号）、色彩のみの商標（同3号）、音の商標（同4号）、位置商標（同5号）については、願書にそれぞれの商標である旨を記載しなけ

ればなりません。また、変化する商標や色彩のみの商標といった商標の記載のみでは、その内容を明確に特定できない商標については、内容を明確にするため、願書に詳細な説明の記載をしなければならず、音商標については経済産業省令で定める物件（音声ファイル）を添付しなければなりません（商標法5条4項、商標法施行規則4条の8）。

## （3）審査基準

新しい商標の導入に合わせ、特許庁では商標審査基準の改訂を行っており、特許庁ホームページに掲載されています。商標審査基準の改訂第11版には、改正によって導入された新しい商標の商標出願における特定、識別力の判断、類否の取扱、公益上の理由等から独占が適当でない標章の除外等の基準について規定しています。

## 4 商標権の効力が及ばない範囲の見直し

### （1）新しいタイプの商標追加に伴うもの

商標権の効力が及ばない範囲に関する規定も、新しいタイプの商標が追加されることに伴って、改正されました（商標法26条1項）。商標法3条1項3号の改正に伴うものです。

### （2）商標的使用でない使用について商標権の効力が及ばないことの明文化

新しいタイプの商標の追加とは別に、「商標的使用」（其他商品等の識別機能を果たす態様での商標の使用）がされていない商標には商標権の効力が及ばないことが明確化されました（商標法26条1項6号）。

改正前の商標法下においても、「商標的使用」でない商標の使用については、商標権の侵害とならないとする裁判例<sup>※1</sup>は数多く存在しました。裁判例は商標法上に根拠規定がありませんでしたので、裁判例の集積を明文化したという改正是です。

## 商標法第七条の二

事業組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員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、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

地域団体商標とは、地域の特産物や伝統工芸品、あるいは地域特有のサービスを示す、いわゆる「地域ブランド」のことを言います。たとえば「神戸牛」（兵庫県）、「博多人形」（福岡県）などのことです。

既述の通り、改正前商標法では、このような地域団体商標を商標登録できる主体は、事業協同組合等に限られていました。改正によって、地域団体商標の登録主体が拡がり、事業協同組合だけでなく、商工会議所、商工会、NPO 法人も地域団体商標を登録することができるようになりました。改正によって追加された団体についても、設立根拠法において、構成員資格を有する者の団体への加入を不当に妨げてはならないとの義務が規定されています（商工会法14条1項、商工会議所法16条1項、特定非営利活動促進法2条2項1号イ）、地域団体商標の使用を欲する地域の事業者は、当該団体に加入し、その構成員となって当該商標を使用することができます。

## 5 地域団体商標の登録主体の拡充

既述の通り、改正前の商標法では、地域団体商標の登録主体は、特定の条件を満たす事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合又はこれに相当する外国の法人に限定されていました。その登録主体を拡充するように改正がされました。以下に改正された条文を示します（下線箇所が改正箇所です。）。

## 6 結語

「新しい商標」の導入によって、商標としての保護対象の幅が広がり、今後の企業の多様なブランド戦略においては、「新しい商標」は有用なものになると思われます。

地域団体商標については、商工会議所や NPO 法人が普及を進める地域ブランドも地域団体商標の登録対象となつたことにより、地域ブランドの更なる普及が期待されます。

※1 商標的使用に関する裁判例：ボパイ事件（大阪地判 S51.2.24（昭和49年（ワ）第393号））、  
ブラー事件（東京地判 H16.6.23（平成15年（ワ）第29488号））、  
ドーナツ事件（知財高判 H23.3.28（平成22年（ネ）第10084号））等

# ご挨拶



弁護士・弁理士 松田誠司

謹啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご愛顧を賜り、衷心より御礼申し上げます。

さて、このたび、公務就任に伴い、弁護士・弁理士業務を休業することとなりましたので、皆様にご挨拶させていただきます。

私は、平成27年4月1日より、2年間の任期付きで、特許庁総務部総務課制度審議室にて、法制専門官として勤務することとなりました。担当する職務としては、特許法を始めとする知的財産法の改正並びにこれに関連する政省令及びガイドラインの策定等に関する作業が予定されています。ご案内のとおり、今般の特許法改正では、職務発明に関する規定等の改正が予定されています（本稿執筆時点において、内閣提出法案である「特許法等の一部を改正する法律案」は国会審議中）。上記改正は、今後の知財実務に与える影響も大きい重要なものになると思われます。

これまでの弁護士・弁理士業務においては、クラ

イアントの皆様が抱えている個別具体的な案件を法的な解決に導くことを目標としておりました。これに対し、法制専門官の職務としては、弁護士・弁理士としての知識と経験を活かしながら、社会全体の利益が最大化されることを指針とすることになろうかと思います。このように職務における視点は若干変わりますが、これからも、幅広い知識と教養を有し、かつ知財法務のスペシャリストたる実務法曹となれるよう高みを目指すことには変わりはありません。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、2年後には、多少なりとも視野が広がり成長した姿をお見せしたく存じます。

これまで格別なご厚情を賜りありがとうございました。厚く御礼申し上げます。新任地におきましても精励致す所存でございますので、今後ともよろしくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。略儀ながらお礼かたがたご挨拶申し上げます。

謹白

平成27年3月31日



# 事務所移籍のご挨拶



弁護士 木村広行

拝啓 晩春の候、皆様にはいよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り心よりお礼申し上げます。

さて、私こと、平成27年3月をもって中之島シティ法律事務所を退職し、平成27年4月より大野総合法律事務所にて執務することになりました。私が、平成19年9月に弁護士登録をし、三山・阪口法律事務所（現中之島シティ法律事務所）に入所して以来、クライアントの皆様には、業務を遂行する上で多大なご協力をいただき、また暖かいお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。また、平成25年7月からは、三山峻司先生のお許しを得て、米国ワシントン大学に留学しておりましたが、留学に際しては引継等が生じ、皆様にはご不便をおかけしたことを、心より深くお詫び申し上げます。

私は、これまで、三山先生指導の下、知的財産法関連事件を中心として、多くの実務経験を得させていただきました。世間の耳目を集める訴訟事件、最高裁判所にて結論の出されていない法律論が含まれる事件、時間的余裕のない切迫した仮処分事件、会社の存続を左右する可能性のある大規模な訴訟事件など、実に多様な案件に関与する機会を得ることができました。これらの業務を遂行するにあたっては、弁護士実務における書面作成作法に始まり、先端の法律論や未解決の論点に対する取り組み方、法廷技術、交渉技術、事件処理方針の策定方法など、弁護士として業務を遂行していく上で不可欠の事柄について、三山先生から直接ご指導いただくことができました。また、阪口先生、湯浅先生をはじめとする事務所の先生方からも、事件処理について数多くのアドバイスをいただくことができ、弁護士として研鑽を積むうえで非常に

に恵まれた環境にあり、先生方には深く感謝しております。これらの経験を通じて学ぶことができた多くのことは、私の貴重な財産となり、これからも弁護士業務を継続していく上で大きな助けになるものと確信しております。

また、平成25年7月からの留学では、ワシントン大学において、米国の知的財産法を中心に米国法を学んで参りました。日本と米国では法制度が異なるため、日本と米国において、同じ事柄が同じように問題になるとは限りませんが、類似する議論も多く、米国法を学ぶことで、日本法についての理解をも深めることができたように思います。特に、特許訴訟における損害論については、竹中俊子教授の下、日米における違いを研究する機会が得られ、比較法的な考察の基礎を学ぶことができました。また、各国からの多様なバックグラウンドを有する留学生や、現地の弁護士や学生と交流をする機会にも恵まれ、刺激的な日々を過ごすことができ、私自身の視野を広げることができたものと感じております。

この度は、縁あって大野総合法律事務所に移籍させていただくことになりました。移籍にあたっては、三山先生をはじめ事務所の先生方には、私の将来の方向性などをご理解いただき、快く送り出していただきました。そのお気持ちにお応えできるよう、また今まで以上にクライアントの皆様のお役に立てるよう、移籍先では、これまでの実務や留学を通じて培ってきた知識・経験を生かしつつ、さらなる研鑽を積み、より一層精励する所存でございますので、今後とも変わらぬご指導ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

## ◆中之島シティ インフォメーション◆



- 当事務所 弁護士 三山峻司が「別冊 NBL No.148 特許審決取消判決の分析～事例からみる知財高裁の実務～」(大阪弁護士会 知的財産法実務研究会編／2015年3月20日発行)の「第1章 進歩性（機械・電気・その他）」を共同執筆しました。
- 当事務所 弁護士 三山峻司が2015年2月5日、一般社団法人日本知的財産協会主催の研修会において「知的財産権（特許権）侵害訴訟の効果的な実践的・具体的対応 一事例や経験を踏まえてー」の講師を務めました。これまでの訴訟実務での体験を踏まえた工夫と最近の特許侵害訴訟の実務上の注目論点をご紹介しました。熱心なご聴講有り難うございました。

### 所属弁護士

弁護士・弁理士 三山 峻司  
弁護士・税理士 藤井 宣行  
弁護士 安田 幸司

弁護士・公認不正検査士 阪口 誠  
弁護士 松下 聰  
弁護士 清原 直己

弁護士 湯浅 靖  
弁護士・弁理士 松田 誠司 (特許庁勤務中)  
弁護士 阪口 繁 (相談役)

### 中之島シティ法律事務所

〒530-0005  
大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル9階  
TEL 06-6203-2355 FAX 06-6203-2356  
<http://www.nclaw.jp>  
E-mail info@nclaw.jp

