

第三章 附則

1. 施行期日

今改正法における商標制度の改正は、小売業等の役務商標としての保護、団体商標の主体の見直しを内容としており、今回の商標制度改正の趣旨を十分に制度利用者に周知するとともに、施行に必要な準備を行う必要がある。

こうした視点から、商標制度改正に係る規定の施行日については、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日」（平成19年4月1日：平成18年政令第340号）とした。

ただし、団体商標の主体の見直しに係る改正については、出願人にとって便宜の向上につながるものであり、できるだけ早期に実施されることが望ましいことから、施行日は「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」（平成18年9月1日：平成18年政令第259号）とした。

2. 商標法の改正に伴う経過措置

◆附則第5条

（商標法の改正に伴う経過措置）

第五条 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。）

第二条第二項の規定は、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。

2 （略）

3 新商標法第二条第二項に規定する役務（以下「小売等役務」という。）

について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。

- 4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条 C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条 A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日（以下この項において「出願日」という。）が、この法律の施行の前であるときは、この法律の施行の日を出願日とみなす。

- 5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(1) 改正後の定義規定と改正前の定義規定の適用関係（第1項）

小売等役務は、改正前には商標法上の役務と解されていなかったところ、商標登録出願の審査の途中で改正法が施行されることによる混乱を防ぎ、法的安定性を図るため、改正法は施行後の商標登録出願について適用し、施行前の商標登録出願は従前の例によることとしたものである。

なお、防護標章登録出願についても、同様の目的から、第5項において本項を準用している。

(2) 博覧会への出展に基づく特例の適用に関する経過措置（第3項）

改正法の施行前の博覧会への出展に基づいて、商標法第9条に規定する出願

第三部 商標法の改正項目

時の特例の適用を受けようとして小売等役務に係る商標登録出願を改正法の施行後にした場合、その商標登録出願は施行前である出展時に出願日が遡及することとなるが、その場合には、本条第1項の規定により従前の例によつてされ、改正法の適用が受けられなくなるおそれがある。

このため、小売等役務に係る商標の商標登録を早期に行おうとする出願人の利益を確保しながら、施行前から小売等役務に係る商標の商標登録出願を許容することになる矛盾を回避するため、施行の日を出展の日とみなすこととした。

(3) 優先権主張に関する経過措置（第4項）

小売等役務を指定役務とする商標登録出願について優先権の主張があり、その優先権主張の基礎となる第1国出願が改正法の施行前である場合にも、博覧会への出展に基づく特例の適用と同様に、第1国出願の日を基準に審査を行うこととした場合の不当な結果を回避するため、そのような優先権の主張については、施行の日を優先権主張の基礎となった最初の出願の日とみなすこととした。

なお、防護標章登録出願についても、同様の目的から、第5項において本項を準用している。

3. 継続的使用権

◆附則第6条

(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)

第六条 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商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務（小売等役務に限る。）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、継続してその役務についてその商標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役務に係る業務を行っている範囲内において、その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。

- 2 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役務と自己の業務に係る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。
- 3 第一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。
- 4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
- 5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(1) 継続的使用権（第1項及び第3項）

① 必要性

小売等役務に係る商標については、改正法の施行前は商品に係る商標の範囲内で商標法の保護がなされていたことを踏まえ、既存の取引秩序を維持し、そこに蓄積された信用を保護するため、一定の条件の下に施行後も継続して使用できる権利（以下「継続的使用権」という。）を認めることとした。

② 概要

第1項において「指定役務又はこれに類似する役務（小売等役務に限る。）」としている趣旨は、他人の商標登録に係る「指定役務」とこれに「類似する役務」の双方を小売等役務に限るとの趣旨である。

小売等役務に係る商標権の行使に対しては、施行前からの使用等を立証して継続的使用権の抗弁をすることによって、商標の使用を継続することがで

第三部 商標法の改正項目

きるが、商品に係る商標権と小売等役務以外の役務に係る商標権に対しては、継続的使用権の抗弁が認められず、施行前と同様に差止請求や損害賠償請求を受け得る。小売等役務に係る商標は、改正法の施行前においても、商品に係る商標としての範囲内で商標法の保護がなされており、商品に係る商標権やその商品に類似する役務に係る商標権に基づく権利行使を受け得るものであったことから、そのような商標権との間では引き続き商標権の行使を可能としたものである。

第1項で継続的使用権が認められるのは、改正法の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく小売等役務について商標の使用していた者であって、継続してその役務についてその商標の使用をする場合である。「継続して」としているのは、使用の中断により蓄積された信用が失われた場合には、既存の取引秩序や蓄積された信用の保護という継続的使用権を設けた理由も失われるからである。

継続的使用権が認められるのは、商標及び役務が施行前から使用していたものと同一の場合に限られる。加えて、第1項は、「この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内」と規定しているから、継続的使用権が認められる範囲が、例えば、施行の際にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っていた地域的範囲に限定される。

これに対し、第3項の規定による継続的使用権は、施行の際にその者の業務に係る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ことを要件とするが、「この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内」とは規定されていない。第3項の継続的使用権は、第1項に比べ、営業地域などが施行の際の地域に限定されずに、施行後の営業地域の拡大が許容される特徴がある。

継続的使用権は、改正法の施行前から商標の使用をしていた者ばかりでなく、同人からその小売等役務に係る商標の使用をして行っていた業務を承継した者にも認められる。継続的使用権が保護するのは業務上の信用であるから、その業務の承継があった場合には、承継した者にも継続的使用権を認

め、蓄積された業務上の信用を保護しようとするものである。

(2) 混同防止表示請求（第2項及び第4項）

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商標権に基づく差止請求権等の行使ができないため、それに代わる措置として、継続的使用権者の業務に係る役務と自己の業務に係る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できることとした⁷（第2項及び第4項）。

第2項の「混同を防ぐのに適当な表示」が具体的にどのような表示であるかについては個別の事例によるが、商標の同一性が損なわれると継続的使用権自体が認められなくなることから、商標の態様の変更を意図するものではなく、例えば、自己の商号や営業地などを併記して需要者の注意を促すことが考えられる。

(3) 防護標章登録に基づく権利への準用（第5項）

差止請求権等の行使は、小売等役務を指定役務とする防護標章登録に基づく権利によって行使される場合もあるから、継続的使用権及び混同防止表示請求

7 旧不正競争防止法の混同防止表示請求については、次のとおりの記載がある。

「これらの付加表示は、混同のおそれを完全に排除するに足りるものであることが望ましい。しかし、従来から表示を使用してきた者の利益とのバランスを考慮することも必要である。したがって、何が混同を防ぐに適当な表示であるかの判断は、混同の排除だけではなく、先使用者に対する表示変更の期待可能性という要素を加味して行うべきである。「混同ヲ防グニ適当ナル表示」の選択は、原則として被請求者の自由に委ねるべきである。しかも、本項に基づく請求の内容は、表示の変更を求めるものではなく、表示の付加を求めるものにすぎないから、被請求者の選択権を全面的に侵さない限り、たとえば「何某製造なる文字の付加または混同を防止するに適当なその他の表示」というような請求は許されるべきである。表示方法の選択も、被請求者の自由に委ねるべきである。たとえば、従来テレビ広告をしたことのない被請求者に対して、付加表示とともにテレビで商品の広告をするよう求めることは不当である。請求認容判決の執行方法は、間接強制（民執172）である。」『特別法コンメンタール 不正競争防止法』342頁（第一法規出版社、昭和58年）。

に関する第1項ないし第4項までの規定を防護標章登録に基づく権利に準用することとした。この結果、防護標章登録に基づく権利による差止請求等に対しても、継続的使用権をもって抗弁することが可能である。

4. 施行後3月間にした商標登録出願の特例

◆附則第7条

(施行後三月間にした商標登録出願についての特例)

第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの（以下この条において「特例小売商標登録出願」という。）についての商標法第四条第一項（第十一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの（その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。）」とする。

2 特例小売商標登録出願についての商標法第四条第一項（第十三号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの（その商標権に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。）」とする。

3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務（第二条第二項に規定する役務を除く。）」とする。

4 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

(1) 概要

改正法の施行日から直ちに小売等役務に係る商標登録出願について先願主義に基づく審査を行うと、施行日当日に出願が集中することが予想され、出願人及び特許庁の出願事務に支障を来すおそれがあるため、出願の集中を緩和する必要がある。このため、改正法施行後一定期間になされた小売等役務に係る商標登録出願については、先願主義を適用せず、同日に出願されたものとみなして審査を行う必要がある。

一方、今改正において、新たに役務に係る商標として扱われることとなる小売業等に係る商標は、改正法の施行前には商品に係る商標としての範囲内で保護されてきたものであり、このような既存の取引秩序を維持する観点からすると、たとえ、施行当初であっても、小売等役務に係る商標登録出願について、商品に係る商標登録出願や小売等役務以外の役務に係る商標登録出願との間では、改正前と同様に、出願日の先後によって他人の商標と競合した場合の調整を行うのが適当といえる。

このため、改正法の施行の日から3月間（以下「特例期間」という。）にされた小売等役務に係る商標登録出願については、他人の小売等役務に係る商標登録出願との間では、同日に出願されたものとみなして、商標法第8条第2項を適用することとし、商標法第4条第1項第11号及び第13号並びに第8条第1項は適用しないこととした。また、他人の商品に係る商標登録出願や小売等役務以外の役務に係る商標登録出願との間では、出願日を基準に商標法第4条第1項第11号及び第13号並びに第8条第1項及び第2項を適用することとした。

(2) 各項の趣旨

① 商標法第4条第1項第11号の特例（第1項）

商標法第4条第1項第11号の規定を読み替えて、先願の商標登録に係る指定役務が小売等役務である場合には、小売等役務について使用する商標を第4条第1項第11号の対象から除外しているのである。

この結果、小売等役務に係る商標登録出願の間では第4条第1項第11号の

第三部 商標法の改正項目

適用がなし得ないこととなり、特例期間中の小売等役務に係る商標登録出願に対して第4条第1項第11号の適用があるのは、商品に係る商標及び小売等役務以外の役務に係る商標の他人の先願登録商標との間だけとなる。

なお、本項で「特例小売商標登録出願」としているのは、小売等役務を指定役務とする部分のみであり、その他の指定商品又は指定役務の部分まで規定するものではない。

② 商標法第4条第1項第13号の特例（第2項）

本項の趣旨は、第1項で規定する商標法第4条第1項第11号の場合と同様に、商標法第4条第1項第13号の規定を読み替えることにより、特例期間中に出願された小売等役務に係る商標登録出願については、小売等役務に係る商標との間では、同号を適用しないこととしているものである。

③ 商標法第8条第1項の特例（第3項）

商標法第8条第1項は、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があった場合に最先の商標登録出願人が商標登録を受けることができる旨を定めている。本項は、商標法第8条第1項を読み替えることにより、特例期間中になされた小売等役務に係る商標登録出願同士が競合した場合に第8条第1項を適用しないこととしたのである。

この結果、特例期間中の小売等役務に係る商標登録出願に対して第8条第1項の適用があるのは、他人の商品に係る商標登録出願及び小売等役務以外の役務に係る商標登録出願との間だけとなる。

④ 商標法第8条第2項の特例（第4項）

特例期間中になされた小売等役務に係る商標登録出願に対する商標法第8条第2項の適用について、特例期間中になされた小売等役務に係る商標登録出願同士が競合した場合には、それらの小売等役務に係る商標登録出願を同

日に出願したものとみなすこととしているものである。

この結果、特例期間中の小売等役務に係る商標登録出願が同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の商標に係るものであるときは、附則第8条に規定する使用に基づく特例の適用がある場合を除き、出願人の協議により定めた一の出願人（協議が成立しなかった場合は特許庁長官の公正なくじにより定めた一の出願人）が商標登録を受けることができることとなる。

5. 使用に基づく特例の適用

◆附則第8条

（使用に基づく特例の適用）

第八条 前条第四項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。

二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。

3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各

号のいずれにも該当するもの（以下この条において「使用特例商標登録出願」という。）についての商標法第四条第一項（第十号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの（自己の業務に係る役務（第二条第二項に規定する役務に限る。）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商標であつてその役務について使用をするものを除く。）」とする。

- 4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第五十五号）附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人（当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人）」とする。
- 5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があつた場合に準用する。

(1) 必要性

小売等役務に係る商標を、商標法上の役務に係る商標として保護する制度は、今改正法において初めて導入されるものであるが、現実には、商標法による保護を受けてはいないが、既に多数の小売等役務に係る商標が使用されており、その中には、同一又は類似の小売等役務について同一又は類似の商標が複数使用されている場合も考えられる。このような商標は附則第6条の継続的使用権により保護されるが、これらの者がいずれも小売等役務についての商標登

録出願をした際であっても、そこに蓄積された評価・信用を保護するとともに、その取引秩序を混乱させることなく改正法を円滑に施行するため、特段の配慮が必要となる。

そこで、本条においては、小売等役務に係る既使用の商標登録出願については、出願人の協議又は特許庁長官による公正なくじにより商標登録すべき出願を定めるのではなく、既使用の商標を未使用の商標に優先して商標登録する特例措置を定めている。

(2) 使用に基づく特例の適用の主張とその手続（第1項及び第2項）

第1項において、小売等役務について既に使用されている商標を未使用の商標から区別するために、附則第7条第4項により同日出願として扱われた結果、同一又は類似の関係にある小売等役務に係る商標登録出願が複数あった場合に、既使用商標の商標登録出願について使用に基づく特例の適用を主張できることとしている。

特例の適用の主張の要件は、その商標登録出願が、施行前から日本国内において不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売等役務について使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであることである。

第2項において、使用に基づく特例の適用を主張するための具体的手続を規定している。

時期的要件として、使用に基づく特例の適用の主張は、商標法第8条第4項の規定により指定された期間内にしなければならないとされている。第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張できるのは、附則第7条第4項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合であり、その際には、商標法第8条第4項の規定により相当の期間を指定して出願人による協議の結果を届け出るべき旨が命じられることから、その指定期間内に、使用に基づく特例の適用を主張する旨を記載した書面を提出する必要がある。また、同期間内には同じく施行前からの商標の使用を証明するために必要な書類を提出しなければならない。

第三部 商標法の改正項目

施行前から商標の使用をしていることを証明するために必要な書類については、第2項各号において、「その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用しているものであること」及び「その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること」を証明するものでなければならないとされる。具体的には、カタログ、パンフレット、広告、取引書類、商標の使用状況を写した写真等によって証明されるものと考えられる。

なお、第2項各号の書類で証明すべき事項としては、第1項において使用に基づく特例の適用を主張できる要件とした、不正競争の目的による商標の使用でないことが要求されていない。しかし、仮に、情報提供等を通じて出願人の商標の使用が不正競争の目的によることが明らかとなった場合には、第1項の使用に基づく特例の適用について主張の要件を具備しないのであるから、そのような出願についてまで使用に基づく特例の適用を認めようとするものではない。

(補説) 使用に基づく特例の適用を主張する時期が平成3年のサービスマーク登録制度の導入時と異なる理由

使用に基づく特例の適用の主張は、平成3年のサービスマーク登録制度の導入時にも経過措置が設けられ、当時は、書面及び書類の提出は出願当初に行うべきこととされていた(平成3年の改正法(平成3年法律第65号)の附則第6条第1項)。しかし、今改正においては、本来、他に競合する出願がない場合には出願人に書面及び書類の提出の負担を課す必要はないこと、出願当初に一律に書面及び書類の提出を求めることは商標法条約の趣旨に沿わないおそれがあること、及び、今改正においては小売等役務以外の商品や役務、さらには、未使用の小売等役務も一緒に指定することが可能であり、それらの商品や役務において競合したときは通常の審査が行われること等を踏まえて、競合する出願の有無が明らかとなる商標法第8条第4項の規定により指定された期間内に主張の手続を行うべきこととした。

(3) 使用に基づく特例の適用の効果

① 商標法第4条第1項第10号の適用に関する特例（第3項）

使用特例商標登録出願に係る商標の中には、既に、需要者の間に自己の業務に係る小売等役務を表示するものとして広く認識されているものも含まれており、それら周知商標同士が同一又は類似の小売等役務について使用する同一又は類似の商標である場合もあり得る。しかし、使用特例商標登録出願に係る商標のすべてに商標法第4条第1項第10号をそのまま適用すると、同一又は類似の関係にある周知な小売等役務に係る商標が複数併存している場合には双方とも商標登録を受けることができないおそれがある。

第3項においては、使用特例商標登録出願に係る商標のうち、自己の業務に係る小売等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商標については、商標法第4条第1項第10号を読み替えて、同号の適用を除外し、同一又は類似の関係にある周知商標同士についても重複登録を可能にすることとした。

この結果、使用特例商標登録出願に係る商標のうち、自己の業務に係る小売等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商標については、商標法第4条第1項第10号に該当しないこととなるが、これに伴い同項第15号の適用があり得ることとなる（第15号の括弧書きの規定により、第10号に該当する商標については第15号の適用がないが、第10号に該当しない商標については第15号の適用があり得ることとなる。）。このとき、第15号の「混同を生ずるおそれ」は、第10号の「類似」と異なり、個々の商標の周知の程度等を勘案した具体的な混同を生ずるおそれをいうものと解される。このため、周知度で大きく劣後するような商標は第15号で拒絶されることになると考えられるが、そのような事情になく具体的な混同を生ずるおそれがない商標は、次項の規定をも踏まえると重複して登録し得ることとなる⁸。

8 東京高判平成14年5月29日判例タイムズ1115号264頁

② 優先・重複登録（第4項）

同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の商標について、特例期間中に複数の出願があった場合には、商標法第8条第5項を読み替えて、既使用商標に当たる使用特例商標登録出願に係る商標を未使用商標に当たる通常の出願の小売等役務に係る商標に優先して登録し、また、使用特例商標登録出願が複数あるときは、それらの使用特例商標登録出願が重複して商標登録を受け得ることとした。

なお、前項と本項の措置により、実際に重複登録し得ることになる商標は、概ね次のとおりと考えられる。

	著名	周知	使用・未周知	未使用
著名	重複登録	○	○	○
周知	×	重複登録	○	○
使用・未周知	×	×	重複登録	○
未使用	×	×	×	協議とくじ

※ ○単独登録 ×拒絶

※ 縦の欄の商標が審査の対象となる出願であり、横の欄の商標が競合している出願である。

（補説） 使用に基づく特例の適用を主張する要件を満たさない場合の取扱いが平成3年のサービスマーク登録制度の導入時と異なる理由

平成3年の法改正（平成3年法律第65号）においては、証明書類によって商標登録出願に係る商標が既使用であることが明らかにされていないと、そのみをもって拒絶又は無効の理由とされていた。しかし、今改正においては、そのみでは拒絶又は無効の理由とはならない。今改正では、証明書類によって商標登録出願に係る商標が既使用であることが明らかにされていないなど、実体的に使用に基づく特例の適用を主張する要件を具備していない場合には、使用特例商標登録出願とは認められず、商標法第8条第5項により競合する他人の出願の存在によって拒絶又は無効とされることとなる。その際、商標登録出

願に係る商標が使用に基づく特例の適用を主張する要件を満たしているか否かに不服があるときは、商標法第8条第5項を理由とした拒絶査定に対する審判請求の具体的理由等の中で争うこととなる。

(4) 重複登録に伴う調整措置（第5項）

第5項は、第4項において読み替えて適用する商標法第8条第5項の規定に基づき同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の商標について重複登録があった場合の調整規定である。同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の登録商標であっても、その商標権の効力は、基本的には、通常の商標権と異なることなく、第三者による登録商標の使用等の侵害行為に対しては、差止請求、損害賠償請求等が可能であるし、商標権の移転や使用権の許諾も通常の商標権と同様に可能である。しかし、重複登録に係る他方の登録商標の使用に対して禁止することはできない。

このため、本項においては、重複登録の当事者間のトラブルを調整し、重複登録の弊害を防止する観点から、重複登録により同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合には、類似の登録商標の分離移転に伴う調整措置である本則第24条の4（混同防止表示請求）及び第52条の2（取消審判）の規定を準用することとした。

① 混同防止表示請求

重複登録に係る登録商標のうち、一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務（小売等役務）についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益が害されるおそれがあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る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。

② 取消審判

重複登録に係る登録商標のうち、一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定役務（小売等役務）についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる（ただし、商標権者の当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない）。

また、商標権者であった者は、この審判で商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

なお、商標権者でなく、専用使用権者又は通常使用権者が混同を生ずる登録商標の使用をする場合もあり得るが、その場合には、商標法第53条の審判の請求が考えられる。