

# 商標審査基準改訂の解説

(商標法 4 条関連を中心に)

平成 27～29 年度, 商標委員会 副委員長

山田 朋彦

平成 27～28 年度, 商標委員会 副委員長

竹原 懋

## 要 約

平成 27 年 7 月～平成 29 年 3 月にかけて, 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ (以下, 「WG」) での審議を経て, 商標審査基準の改訂がなされている。この WG の審議において特許庁から基準改訂の趣旨の説明等がなされた。これらの説明は公開されている WG の議事録にも掲載されている。そこで本稿では, WG の審議にオブザーバーとして出席していた商標委員会副委員長 (当時) が各回の WG の議事録等を見返し, 現行の商標審査基準に直接記載はされていないものの, 実務において重要と思われる事項を紹介するものである。

## 目次

1. はじめに
2. 商標法第 4 条関連の解説
3. 商標法第 5 条～第 68 条の 9 等までの解説
4. 趣旨違背 (いわゆる精神拒絶) の運用変更
5. まとめ

### 1. はじめに

平成 27 年 7 月～平成 29 年 3 月にかけて, 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ (以下, 「WG」) での審議を経て, 商標審査基準の改訂がなされている。

この改訂において, 内容面の観点からは, 各条項における用語の定義及び解説並びに事例を追加, 構成面の観点からは, 各項目に係る見出しの追加, 用語の統一等が図られた。

WG の審議において特許庁から基準改訂の趣旨や背景, 解釈などの説明や審査実務での確認が行われ, これらは特許庁のホームページ上で公開されている WG の議事録にも掲載されている<sup>(1)</sup>。また, 審査基準改訂前のパブリックコメントに対しても特許庁の考え方がいくつか示されている<sup>(2)</sup>。

そこで本稿では, 主に平成 28 年 5 月～平成 29 年 3 月 (第 17 回～第 23 回 WG) において改訂された商標法第 4 条関連以降の審査基準の改訂の概要を解説すると共に, 上述した WG の審議における説明や確認, 及び, パブリックコメントに対する特許庁の考え方の中で, 実務において重要と思われる事項を紹介するもの

である。なお, 平成 27 年 7 月～平成 28 年 3 月 (第 11 回～第 16 回 WG) にかけて議論された商標法第 3 条関連についての紹介は, 別途投稿予定である。

誌面の都合上, 改訂された審査基準そのものを転載することは極力省略し, 特許庁編「商標審査基準 [改訂第 13 版]」(2017 年, 発明推進協会) の頁番号等を指摘するにとどめた。以下, 頁番号を指摘する際には「基準●頁」とし, 個別の基準を指摘する際には, 例えば「基準 4-1-1 / 5.(1)」(「第 4 条第 1 項第 1 号の 5.(1)」の意味) のように記載する。

### 2. 商標法第 4 条関連の解説

#### (1) 第 4 条第 1 項第 1 号～第 6 号 (基準 53 頁～64 頁)

##### a. 各号の類否の判断基準 (基準 4-1-1 / 5.(1), 基準 4-1-6 / 6. 等)

改訂作業の都合上, 平成 27 年度に同項第 6 号の改訂が先んじて行われた。同号の類似範囲については, 同項第 11 号と同様ではなく, 「ISO-Mount-Extender 事件」(知財高判平成 21 年 5 月 28 日) 等にも示されている考え方と同様に, 公益保護の観点からその範囲を広く解釈して運用されているという実情がある。このことを踏まえ, 「公益保護の観点から, これら国等を表示する標章と紛らわしいか否かにより判断する」(基準 4-1-6/6.) という表現に改められた<sup>(3)</sup>。

平成 28 年度の同項第 1 号～第 5 号の改訂作業においても, 上記 6 号の記載ぶりを参考に, 類否判断の判

断基準について、同項第11号と同様ではなく、どのような観点で類似の判断をするか考え方を明記した（基準4-1-1/5.(1)等）。

**b. 同項第1号の「6. 色彩を組み合わせてなる商標について」の解釈（基準4-1-1 / 6.）**

「色彩のみからなる商標のうち、色彩を組み合わせてなるものが外国の国旗と同一又は類似の標章である場合には、原則として、本号に該当するものと判断する。」との基準における、色彩の組み合わせについては、比率、色味、付す位置等の複数の要素を考慮するという点が確認された<sup>(4)</sup>。

**c. 同項第3号イの「需要者に広く認識されている商標と同一又はこれに類似するもの」の解釈（基準4-1-2・3・5 / 3.(3)）**

もともと、日本国内で周知となっている商標と類似するものについては除外されるという旨の規定であるため、同項第11号の類似の基準と同様にすることが適切であるとの考えから、外観、称呼、観念それぞれの判断要素を総合的に考察という基準が追加された<sup>(5)</sup>。

**d. 同項第6号の「国や地方公共団体が実施する事業（施策）」の想定例（基準4-1-6 / 3.②）**

同項第6号の「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」の例示のうち「国や地方公共団体が実施する事業（施策）」については、霞ヶ関の役所で行われている「ゆう活」のようなものやその広報のためのマスコットキャラクターなどが考えられるとの説明等がなされた<sup>(6)</sup>。ただし、今回、具体的な例示は明記されなかった。

**e. 同項第6号の「著名なもの」の解釈（基準4-1-6 / 5.）**

同項第6号の「著名」の解釈については、「日南市市章事件」（知財高判平成24年10月30日）や「維新の会事件」（知財高判平成26年9月11日）などの判断を踏まえて議論が進められた。結果、同項第8号（人格権保護の規定）の「著名」とは、立法趣旨が異なり、公益保護の観点から、必ずしも全国的な需要者の間に認識されるまでに至っている必要はなく、指定商品・役務に係る一商圈以上の範囲の取引者、需要者に広く

認識されていれば良い点などが確認された<sup>(7)</sup>。なお、標章の使用主体によっても、周知な標章と認識できる需要者の範囲が変わりうるとの説明があった<sup>(8)</sup>。

**(2) 第4条第1項第7号（基準65頁）**

本号に該当するか否かについて、「Anne of Green Gables 事件」（知財高判平成18年9月20日）を踏まえて、5つの該当例が明記された。

なお、昨今、私人間の私的な争いについても本号を適用している裁判例が存在していることを踏まえ、特許庁での本号の運用をどのようにするのかについて議論がなされた。これについては、現行の審査実務の中でも第4条第1項各号で、本号以外に該当するものについてはそれらの条文を適用するという点で実務を行っているという説明がなされた<sup>(9)</sup>。したがって、些細な私的な紛争についてもすべて本号を適用していくということではなく、その私的利益の調整について公的に関心を持たざるを得ない場合に、基準の例にある「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」（基準4-1-7 / 1.(5)）との考え方にに基づき、同号を適用する場合があるという説明がなされた<sup>(10)</sup>。

また、該当例において、従前、審査便覧に記載されていた歴史上の人物名などの例が追加された（基準4-1-7 / 2.）。

**(3) 第4条第1項第8号（基準66頁）**

本号については、条文解釈に関するいくつかの裁判例があり、これらを踏まえて基準の明確化がなされた。具体的な裁判例は次の通りである。

- 「他人」のうち権利能力なき社団が含まれることについては、「フリーフレーム事件」（東京高判平成10年1月14日）
- 「略称」については、権利能力なき社団の名称の考え方については、「日本美容医学研究会事件」（東京高判平成13年4月26日）
- 「略称」について、ミドルネームを除いた外国人名については、「CECIL McBEE 事件」（東京高判平成16年8月9日）
- 「著名な略称」等についての考え方は、「国際自由学園事件」（最判平成17年7月22日）

- 「含む」の解釈については、「INTELLASSET 事件」(知財高判平成 21 年 10 月 20 日)
- 「他人の承諾」についての時期については、「LEONARD KAMHOUT 事件」(最判平成 16 年 6 月 8 日)

なお、本号の運用において、氏名のローマ字表記についての考え方についても議論がなされた。これについては、従来の審査の仕方を継続し、少なくとも日本政府がパスポート等に表記するような形で氏名をローマ字で表記したものについては本号にいう「氏名」として扱う(「著名性」の有無は問わない)という説明がなされた<sup>(11)</sup>。

#### (4) 第 4 条第 1 項第 9 号 (基準 67 頁～68 頁)

同一又は類似の判断基準が、同項第 1 号等の考え方と同様に同項第 11 号の類似判断とは異なることが明記された点(基準 4-1-9 / 3.)と、構成面を中心とした変更を除いては特筆すべき事項はなかった。

#### (5) 第 4 条第 1 項第 10 号 (基準 69 頁～70 頁)

類否判断の基準について同項第 11 号と同様に解釈する箇所が明記された(基準 4-1-10 / 3. 及び 5.)。また、後述する同項第 11 号のいわゆる取引実情に関する陳述書及び支配関係にある書面の提出についての準用が明記された(基準 4-1-10 / 5. 及び 6.)。なお、この基準は、提出を要件とするものではなく、出願人から提出があったときに考慮するという趣旨である。すなわち、出願人に、拒絶理由解消のための手続としての幅を広げるためのものである<sup>(12)</sup>。

そのほか、「コンピューターワールド事件」(東京高判平成 4 年 2 月 26 日)を参考として規定されている「主として外国で使用されている商標の場合」(基準 4-1-10 / 1.(2)(イ))の解釈については、あくまでも我が国の需要者の認識が問われるというところで判断されることが確認された<sup>(13)</sup>。

また、『2.「需要者の間に広く認識されている商標」の認定」(基準 4-1-10 / 2.)において、従前、「審決、異議決定又は判決で～広く認識された商標と推認して取り扱うものとする。」とされていた箇所が、「～認定された事実について十分考慮して判断する」と表現が改められた。これは、例えば、30 年前の審決で周知だと認められた商標が現在周知だと推認して取り扱うと

いうのは、妥当でない場合もあるため修正されたものである<sup>(14)</sup>。

#### (6) 第 4 条第 1 項第 11 号 (基準 71 頁～92 頁)

##### a. 商標の類否及び商品・役務の類否の判断基準 (基準 4-1-11 / 1.(1) 及び 11.)

商標の類否判断については、「氷山印事件」(最判昭和 43 年 2 月 27 日)に基づき総合観察であることが明記された。また、指定商品・役務における「取引の実情」が併せて考慮される旨も明記されたが、これは「保土谷化学工業事件」(最判昭和 49 年 4 月 25 日)に基づき一般的、恒常的な取引実情に限って考慮するものである(基準 4-1-11 / 1.(1))。

商品・役務の類否の判断基準については、「橘正宗事件」(最判昭和 36 年 6 月 27 日)の考え方が明記された(基準 4-1-11 / 11.)。

なお、特殊的・限定的な取引実情を考慮した裁判例がいくつか存在しており、これを特許庁の審査においてどのように考慮するかについても議論がなされた。WG では、訴訟で特殊的・限定的な取引実情を考慮した判断がなされたとしても、特許庁と裁判所のいわば役割分担の問題として、特許庁の審査段階ではあくまで一般的・恒常的な取引の実情のみを考慮し、そこで特許庁と裁判所の判断に相違があったとしてもそれは制度上予定されることであることが確認された<sup>(15)</sup>。

##### b. 外観・称呼・観念の認定方法と類似例の追加 (基準 4-1-11 / 2. 及び 3.)

外観・称呼・観念の個々の要素の認定方法が明記された。また、上述の通り、商標の類否判断については総合観察ではあるものの、個々の要素の類否の基準を明確にすべく、個々の要素を捕まえた場合の類似例が追加・変更された(基準 4-1-11 / 3.(1)～(3)の各(注)参照)。

なお、観念の類否の基準については、対比する商標から生ずる観念が「おおむね同一」のときに、類似するとされている(基準 4-1-11 / 3.(3))。ここでいう「おおむね」とは、同一又は同一に近い状態にあるという場合を意味するという説明がなされた<sup>(16)</sup>。

##### c. 結合商標の類否判断の考え方 (基準 4-1-11 / 4.)

結合商標の類否判断の基準は、結合商標に関する「リラ宝塚事件」(最判昭和 38 年 12 月 5 日)、

「SEIKOEYE 事件」(最判平成 5 年 9 月 10 日)、「つつみのおひなっこや事件」(最判平成 20 年 9 月 8 日)などを整理して検討した。「つつみのおひなっこや事件」の評価について、同事件は「リラ宝塚事件」のような最高裁判例集掲載の判例ではなくて、裁判集への登載にとどまっていることが考慮され、「リラ宝塚事件」との関係などをもう少し考慮した上で、要部抽出をできる場合を、過剰に限定的にしない表現とした<sup>(17)</sup>。その結果、「リラ宝塚事件」を尊重した記載となった。ただし、これにより特許庁の審査において「つつみのおひなっこや事件」の考え方を否定するという趣旨ではない<sup>(18)</sup>。

#### d. 存続期間満了後の引用商標の取扱い (基準 4-1-11 / 12.)

特許庁が、実際に商標権の回復がされた事例を調べたところ平成 24 年の 4 月から平成 28 年 11 月に至るまでに回復の申請がなされたのは 6 件、そのうち回復が実際になされたのが 1 件にとどまり、ほとんどないという実情が判明した<sup>(19)</sup>。その結果、回復申請ができる期間(1年)の経過まで待たず、倍額納付期間経過後、閉鎖登録確認後に、後願の登録がされることとなった。ただし、閉鎖登録がされるまでは後願の処理は進まないことに注意する必要がある。

#### e. 取引実情に関する陳述書 (基準 4-1-11 / 11. (4))

従前の制度は使い勝手が悪くほとんど利用例がないこと、及び、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会での指摘もあり、コンセント制度導入の可否を判断するにあたり、制度の改善を求める声が多数あったことを踏まえ改訂された。従前の基準では引用商標権者が取引実情の説明書という具体的な商品・役務の類否についての説明を記載した書面を提出する必要があるのに対して、現行では、商品・役務の類否における引用商標権者側からの客観的意見を求める趣旨で、簡易な陳述をすれば足りるようになった<sup>(20)</sup>。

ただし、あくまでも商品・役務の類否を判断する上での一資料であり、審査基準上の包括表示(例:「化粧品」)と個別表示(例:「口紅」)の類否を判断する場合は、考慮されないと考えられる。また、諸外国で認められているいわゆる「コンセント制度」を認めるものではないことは明記されている(基準 4-1-11 / 11.

(4)①)。

また、本書面を提出して登録された案件かどうかについて、商標が非類似として判断されたのか、商品・役務が非類似と判断されたかが明確ではないので、本書面を提出して登録された案件については J-PlatPat 等において公開する必要があるとの意見がパブリックコメント等で多数出された。これに対しては、今後検討するとされている<sup>(21)</sup>。

#### f. 支配関係のある出願人同士の「他人」の扱い (基準 4-1-11 / 13.)

上記 e. の取引実情説明書と同様、コンセント制度導入の可否を判断するにあたり新設した。親子関係については 3 条第 1 項柱書の考え方を参照とするが、本基準については子会社が親会社の登録商標を引用された場合にも利用できる。ただし、兄弟会社について適用はない。これについては、商標審査便覧 42. 111. 03 に詳しい。

なお、非公式ではあるものの本ケースが適用された案件について特許庁 HP に公開されている<sup>(22)</sup>。J-PlatPat 上で一見して本基準が適用されたケースであることが分かるようにする必要があるかどうかは上記 e. と同様に検討するとされている。

#### (7) 第 4 条第 1 項第 12 号及び第 18 号 (基準 93 頁, 基準 102 頁～103 頁)

構成面の変更と簡単な表現の変更を除いては、特筆すべき事項はなかった。

#### (8) 第 4 条第 1 項第 14 号 (基準 94 頁)

##### a. 「類似の商標」の考え方 (基準 4-1-14 / 1.)

同項第 1 号等と同様に条文の趣旨を踏まえた類似の考え方を明記した。ただし、本号は公益保護の規定ではないので表現が同項第 1 号等とは多少異なっている<sup>(23)</sup>。

##### b. 商標法第 3 条 1 項各号との関係 (基準 4-1-14 / 2.)

品種に係る収穫物の取り扱いについて明記された。問題の所在として、現行の商品・役務の類似関係(いわゆる付与される類似群コード)を考慮すると、例えば、品種にかかる商品(例:「リンゴ(の苗木)」)と収穫物にかかる商品(例:「リンゴの果実」)が非類似

の商品と判断されており、無関係の第三者が、品種名称と同一の標章をその品種の収穫物にかかる商品について登録ができる場合がある。この場合、品種登録をした者が、収穫物にかかる商品に品種名が記載できないという不合理な状況が生じてしまうとの指摘や、農林水産省の種苗登録の実務との乖離があることなどが指摘された<sup>(24)</sup>。

結果として、農水省との協議が必要なことや大がかりな実務変更になることから、品種にかかる商品と収穫物にかかる商品の類否判断については従来通りとなった。ただし、審査実務においては、収穫物及び加工品にかかる商品については商標法第3条第1項第3号が、その小売等役務については同項第6号が適用されることから、上記のような問題は生じないとの説明があった<sup>(25)</sup>。なお、農水省との連携については今後の検討課題とした<sup>(26)</sup>。

また、「図形+品種名称」の商標出願がされた場合には、第3条第1項各号の適用がないという意見に対して、本号の基準は、同項3号、同項6号の場合について注意的に記載したもので、他の条文（例：第4条第1項第16号）が適用される余地を排除したという趣旨ではないとの説明がなされた<sup>(27)</sup>。なお、商標審査便覧42.114.01に詳しい。

#### c. 育成者権が消滅した場合の取扱い（基準4-1-14 / 3.）

従前は、育成者権の「登録期間が経過した後」に、第3条第1項第1号又は第3号に該当する規定だったが、短期間で育成者権が取り消される場合もあるので、「育成者権が消滅した後」との表現に改められ、その判断時の実情を踏まえて、第3条第1項第1号、第3号又は第6号の該当性を判断することとした。なお、反対に、育成者権が消滅していても普通名称化されていれば、第3条第1項各号の適用はあり得るとの説明があった<sup>(28)</sup>。

#### (9) 第4条第1項第15号（基準95頁～97頁）

「ルールデュタン事件」（最判平成12年7月11日）での判断基準を踏まえ、考慮要素が明確に記載された。そのほか、構成面の変更や具体例が追加された。

#### (10) 第4条第1項第16号（基準98頁～100頁）

##### a. 各要件の考え方（基準4-1-16 / 1.及び2.）

『1.「商品の品質又は役務の質～」について』（基準4-1-16 / 1.(1)）において、第3条第1項第3号の規定にある「商品の品質又は役務の質」を含むより広い範囲であることが明記された<sup>(29)</sup>。すなわち、普通名称や慣用商標を含む趣旨である。

また、『2.「誤認を生ずるおそれ」について』（基準4-1-16 / 2.(1)及び(2)）においては、「ティアラ事件」（知財高裁平成27年12月25日）を踏まえた記載が追加された。なお、「(例2)本号に該当しない例」の例示については、このように表示されていれば本号の適用はないという例であって、本号の適用を回避するために指定商品の記載をこのようにしなければならないという趣旨ではない<sup>(30)</sup>。

##### b. 店舗名等に係る商標の取扱い（基準4-1-16 / 2.(3)）

「アフタヌーンティー事件」（東京高判平成15年6月4日）を踏まえての記載が追加された。想定例としては、多数の電化製品を扱う「〇〇カメラ」の店舗名や、多数の飲食料品を扱う「〇〇コーヒー」の商号である。

この規定の中の「需要者に広く認識されており」については、日本における現実の使用が前提ということではなくて、日本の需要者が認識しているか否かが論点となる。したがって、日本で商品又は役務について使用していないということであっても、需要者が商号等として認識している場合には本号には該当しない<sup>(31)</sup>。

ただし、周知ではない（これから使用を開始する場合等）「〇〇コーヒー」という商標について、一般的にそのような店名においては「コーヒー」以外の商品も売られているというような慣行ができていて、本号を適用すべきか否かについては、明確にならなかった<sup>(32)</sup>。

##### (11) 第4条第1項第17号（基準101頁）

TRIPS協定第23条の「ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護」の規定を踏まえて、例示が追加された。例えば、商品「しょうちゅう」についての「球磨」は当然本号適用の対象となるが、そのカタカナの場合（例「クマ」）であったとしても本号の適用があり

えることが明確にされた（基準 4-1-17 / 1.）。本号は、出所の混同等の観点で検討するものではないので、機械的に判断することとなるとの説明があった<sup>(33)</sup>。

また、『2. 「有する」について』（基準 4-1-17 / 2.）においても、形式的に構成中に含むか否かによって判断することが明確にされた。上記同様、本号は需要者の出所の混同というものではないので、例えば「クマの雫」も物理的、機械的に構成中に「球磨」のカタカナである「クマ」を含んでいるので本号に該当する可能性がある<sup>(34)</sup>。ただし、「サクマの雫」や「熊の雫」であれば、「球磨」とは異なるものであるので本号の対象外となると考えられる。なお、本号該当例については補正の仕方によっては拒絶理由が解消する。例えば、商品「しょうちゅう」について商標「琉球の光」の例であれば、指定商品を「沖縄県産のしょうちゅう（泡盛）」と補正すれば解消する<sup>(35)</sup>。

#### （12） 第 4 条第 1 項第 19 号（基準 104 頁～105 頁）

同一又は類似の商標が同項第 11 号と同様であることが明記された点と構成面を中心とした変更を除いては、特筆すべき事項はなかった。

### 3. 商標法第 5 条～第 68 条の 9 等までの解説

平成 28 年度は、商標法第 4 条関連以外にも、商標法第 5 条～第 68 条の 9 についての審査基準も改訂された。ただし、多くは構成面が中心であるので、内容面について特に解説が必要な箇所を紹介する。

#### （1） 第 5 条（基準 107 頁～121 頁）

従前に存在していた『6. 第 5 条第 6 項の「商標の一部でないものとみなす」部分からも外観、称呼又は觀念が生ずるものとする。』（「商標審査基準 [改訂第 12 版]」の第 102 頁参照）との基準を削除した。解釈上、一部でないものとみなされている部分から外観、称呼、觀念が生ずるのは妥当ではないと考えられるからである<sup>(36)</sup>。

#### （2） 第 16 条の 2 及び第 17 条の 2（基準 147 頁～152 頁）

『(2) 第 5 条第 1 項第 2 号で規定する商標登録を受けようとする商標を記載する欄への記載（以下「願書に記載した商標」という。）について』（基準 16 の 2・

17 の 2 / 1.(2)) の項において、従前、『(ロ) 願書に記載した商標中の付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除することは要旨の変更である。』（「商標審査基準 [改訂第 12 版]」の第 140 頁参照）との基準であった。しかしながら、付記的部分である普通名称というものが想定しにくいことや、実務上の扱いも確認した結果、『(ア) 願書に記載した商標の補正は、原則として、要旨の変更である。』（基準 16 の 2・17 の 2 / 1.(2)(ア)) と変更した。そしてその例外として、(イ) に付記的部分（「JIS」、「特許」、「意匠」等の文字や商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字）の削除は要旨の変更ではないことが明記された（基準 16 の 2・17 の 2 / 1.(2)(イ))<sup>(37)</sup>。なお、例外的に認められる付記的部分の削除について「登録商標」や「®（マルアール）」についても削除可能であることが確認された<sup>(38)</sup>。

#### （3） 第 64 条（基準 153 頁～154 頁）

従前、『「需要者の間に広く認識されている場合」とは、「著名の程度に至った場合」をいう。』との表現であったが、『「需要者の間に広く認識されている」とは、自己（原登録商標権者）の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。』との表現に変更された（基準 64 / 1.(1)）。「著名」という文言を使用していないことに関して、全国的に広く認識されていることと「著名」は同義と認識されていることからの表現の変更であり、登録が認められるための著名性の程度を変更する趣旨ではない<sup>(39)</sup>。

#### （4） 第 68 条の 9 他（基準 157 頁～161 頁）

従前、『(3) 国際商標登録出願に係る商標と国内登録商標に係る商標との同一については、厳格に解し、その構成及び態様が同一（相似形のものを含む。）のものに限るものとする。』とあった箇所の「厳格に解し」との表現が削除された（基準 68 の 9～13・15～18・20・28 / 1.(2)）。この趣旨については、同一という言葉をもって十分理解できることから削除したもので、同一性の要件を緩めるということではない<sup>(40)</sup>。

## 4. 趣旨違背（いわゆる精神拒絶）の運用変更

### （1）運用変更（基準 165 頁）

従前の運用として、『商品「おもちゃ、人形、運動用具」』についての既登録商標「ABC」が存在する状態で、『商品「おもちゃ、人形、運動用具、トランプ」』について商標「ABC」を出願した場合、商品「おもちゃ、人形、運動用具」については趣旨違背として拒絶されていた。

しかしながら、複数存在する同一標章の登録商標を纏める等の一元管理のニーズの高さを考慮して、上記のような事例では拒絶されないように運用が変更された（基準その他／2.）。

なお、過去の審判において、先行登録を放棄するという意思表示をしたことをもって、登録を認める旨の審決（例えば、不服 2015 - 000760）が存在している。WGにおいては、この「放棄の意思表示」を要件とするか議論になったものの、古い登録商標を放棄すると出願日が繰り下がり、第三者の先使用権の発生のリスク等があることから、この「放棄の意思表示」も不要となった<sup>(41)</sup>。

改訂後に趣旨違背となるケースは、指定商品・役務の内容が完全同一の場合に限られる。この場合でも、出願した事情を意見書で説明すれば拒絶理由は解消する<sup>(42)</sup>。例えば、国際分類の版によって同じ表記でも、内容が一致しているかどうか疑義がある場合などに、再出願をするケースなどが想定される。なお、商標審査便覧 41. 01 に詳しい。

### （2）適用条文の変更（基準 165 頁）

従前は、趣旨違背となる商標出願に対して「商標法制定の趣旨に反する。」という拒絶理由が通知されていた。

しかしながら、商標法第 15 条が限定列举であることに対して、条文にない拒絶理由を通知することの是非について議論がされた<sup>(43)</sup>。

その結果、改訂後は、「商標法第 3 条の趣旨に反する。」（防護の場合は「商標法第 64 条第 1 項及び第 2 項の趣旨に反する」）という拒絶理由が通知されることとなった（基準その他／2.(1)及び(3)）。

## 5. まとめ

以上、商標法第 4 条関連以降の審査基準の改訂について、WG の審議における説明や確認事項も踏まえて

紹介した。

本稿が、商標の実務における一助になれば幸いである。

なお、冒頭に記載したとおり、平成 27 年 7 月～平成 28 年 3 月（第 11 回～第 16 回 WG）にかけて議論された商標法第 3 条関連についての紹介と、同時並行で行われている近年における商標審査便覧の改訂については別途投稿する予定である。

### （参考文献）

- (1) 特許庁ホームページの議事録一覧[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t\\_mark\\_sinsakijunwg\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/t_mark_sinsakijunwg_menu.htm)
- (2) 平成 27 年度の改訂に関するパブリックコメントに対する考え方（以下、脚注においては「平成 27 年度パブリックコメント」とする）は[http://www.jpo.go.jp/iken/shouhyou\\_kijun\\_280126\\_kekka.htm](http://www.jpo.go.jp/iken/shouhyou_kijun_280126_kekka.htm)。平成 28 年度の改訂に関するパブリックコメントに対する考え方（以下、脚注においては「平成 28 年度パブリックコメント」とする）は[http://www.jpo.go.jp/iken/170126\\_shohyo\\_kizyunkaitei\\_kekka.htm](http://www.jpo.go.jp/iken/170126_shohyo_kizyunkaitei_kekka.htm)
- (3) 第 11 回議事録第 34 頁～第 35 頁、第 40 頁、第 12 回議事録第 4 頁
- (4) 第 17 回議事録第 19 頁～第 21 頁
- (5) 第 18 回議事録第 3 頁
- (6) 第 11 回議事録第 36 頁及び平成 27 年度パブコメリックコメント
- (7) 第 11 回議事録第 33 頁～第 34 頁、第 37 頁、第 12 回議事録第 2 頁～第 3 頁
- (8) 第 11 回議事録第 37 頁
- (9) 第 21 回議事録第 4 頁
- (10) 第 21 回議事録第 5 頁～第 6 頁
- (11) 第 21 回議事録第 9 頁～第 11 頁
- (12) 第 20 回議事録第 31 頁～第 32 頁
- (13) 第 20 回議事録第 31 頁～第 32 頁
- (14) 第 20 回議事録第 29 頁～第 30 頁
- (15) 第 21 回議事録第 18 頁～第 20 頁
- (16) 第 21 回議事録第 22 頁～第 23 頁
- (17) 第 18 回議事録第 23 頁～第 24 頁
- (18) 平成 28 年度パブリックコメント
- (19) 第 21 回議事録第 32 頁
- (20) 第 21 回議事録第 31 頁
- (21) 平成 28 年度パブリックコメント
- (22) [https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_shouhyou/shinsa/sihai\\_kankei.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/sihai_kankei.htm)
- (23) 第 17 回議事録第 13 頁
- (24) 第 17 回議事録第 15 頁～第 16 頁
- (25) 第 23 回議事録第 13 頁～第 14 頁
- (26) 第 23 回議事録第 14 頁
- (27) 第 24 回議事録第 7 頁及び平成 28 年度パブリックコメント
- (28) 第 17 回議事録第 14 頁
- (29) 第 18 回議事録第 27 頁～第 28 頁

- (30) 第 18 回議事録第 37 頁
- (31) 第 20 回議事録第 4 頁
- (32) 第 20 議事録第 4 頁～第 5 頁
- (33) 第 17 回議事録第 31 頁
- (34) 第 17 回議事録第 11 頁
- (35) 第 17 回議事録第 33 頁～第 35 頁
- (36) 第 22 回議事録第 18 頁
- (37) 第 23 回議事録第 3 頁～第 4 頁

- (38) 第 23 回議事録第 11 頁
- (39) 第 22 回議事録第 27 頁～第 28 頁
- (40) 第 22 回議事録第 32 頁～第 33 頁
- (41) 第 20 回議事録第 6 頁～第 7 頁
- (42) 第 20 回議事録第 21 頁～第 22 頁
- (43) 第 21 回議事録第 35 頁～第 39 頁

(原稿受領 2018. 3. 16)

## ヒット商品は こうして 生まれました!

平成28年  
改訂版

**JPAA**  
Information

---

### ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。