

特集《商標》

商標出願の精神拒絶（同一人名義の重複出願の拒絶）についての考察

平成 23 年度 第 2 商標委員会 第 3 小委員会

要 約

商標出願の審査では、同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、一定の事由に該当する場合を除き、「商標法制定の趣旨」に反するとして出願を拒絶する運用がされている。所謂「精神拒絶」である。しかし、商標権は半永久的に維持できる権利であるところ、商標登録後の事業範囲の拡張などにより、同商標登録の範囲を拡充する必要がある場合が多い。商標委員会では、精神拒絶に関して、旧法下も含めた日本の実務を検討するとともに、在外代理人へアンケートを実施し、商標権者及び他人への不利益、商標法の変遷や商標法上の他の規定との関係などの観点から、精神拒絶の適正な運用について考察を試みた。

目次

1. はじめに
2. 日本の実務
 - (1) 審査基準及び審査便覧
 - (2) 拒絶理由通知
 - (3) 審査実務
 - (4) 近年の審決
 - (5) 旧法下の運用
3. 在外代理人アンケート結果
4. 今後の運用についての考察
 - (1) 精神拒絶により生じる商標権者の不利益
 - (2) 精神拒絶を廃止した場合の他人の不利益
 - (3) 一物一権主義との関係
 - (4) 商標法の変遷や商標法上の他の規定との関係
5. おわりに

1. はじめに

商標審査では、同一人が同一商標で同一商品又は役務を指定した後願は、原則として、「商標法制度の趣旨に反する。」ことを理由に拒絶される（以下、「精神拒絶」という）。かかる運用は、後に詳述するように、少なくとも大正 10 年法時代、あるいは、それ以前から継続して実施されていて、近年に始まったものではない。

ところが、最近、重複した商品について登録を認める審決があり、それを端緒に、精神拒絶の是非について商標委員会で検討する機会を得た。

同審決は、過去の審決と矛盾するものであったが、委員会では、同審決の判断を支持する意見も少なくな

く、統一した基準で運用を図るべきとの意見は一致したが、精神拒絶の是非については意見が分かれた。具体的には、商標権も財産権である以上民法上の一物一権主義を採用すべきであり精神拒絶は当然であるという意見と、実情として商標登録の範囲を拡充する需要があり、それを認めても他人の権利を不当に制限するものではないため精神拒絶は廃止すべきという意見、さらに、精神拒絶は否定しないが指定商品又は指定役務の同一の判断を緩和して運用すべきという意見に大別された。

ところで、商標法は、拒絶理由を同法第 15 条に限定列挙し、審査の安定と円滑を図っている。しかし、精神拒絶は、商標法上明文規定なく、特許庁の法解釈で審査基準等に明記され運用されているにすぎず、精神拒絶そのものが、行政の裁量権を逸脱しているのではないかという問題もある。この点、意見交換、情報開示など、ユーザーフレンドリーに努めている近年の特許庁の姿勢と相容れない印象があり、長年運用されてきたにもかかわらず、今日までそれに対する具体的な立法も判例もなかった事実が、却って特許庁の裁量を拘束している可能性もある。

本稿は、精神拒絶について、商標委員会での調査及び検討結果を紹介し、画一的な出願審査の実施を求めるとともに、立法の要否を含めた精神拒絶の運用の見直しを提案することを目的としている。

2. 日本の実務

(1) 審査基準及び審査便覧

精神拒絶は商標法上明文規定なく、商標審査基準「第18 その他」で以下のように規定されている。

「6. 同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について『商標法制定の趣旨に反する。』との理由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。」⁽¹⁾

精神拒絶適用の例外とされている「第68条の10」は、国際商標登録出願中、国内登録との重複部分は、国内登録に基づく登録商標に係る出願の日にされたものとみなす規定であり、上記審査基準は、マドリット協定議定書に基づく国際商標登録出願の場合は、国内登録に基づく商標登録、すなわち先願の商標登録と重複しても、例外的に精神拒絶を適用しない旨規定している。

さらに、書換登録申請の審査でも、書換の際の再出願が書換の対象となる商標権と重複する場合は、再出願の区分数が、当該複数の商標権を書き換えた場合の区分数よりも減少しないことが明らかな場合を除き、例外的に精神拒絶を適用しない旨商標審査便覧に明記され、そのような運用がされている。尚、同商標審査便覧には、「本取扱いは、指定商品の書換に伴う急激な料金負担増を回避するための対応策として必要な範囲内で取扱いを定めたものであるから、その対象となっていない重複する出願に関する取扱いに影響を与えるものではない。」⁽²⁾と説明されている。

また、同商標審査便覧には、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願について精神拒絶を適用する旨規定されている。⁽³⁾

(2) 拒絶理由通知

精神拒絶の拒絶理由通知は、他の拒絶理由通知と同様に、「この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2（又は同法第15条の3第1項）に基づきその理由を通知します。」と記載される。しかし、商標法上明文規定がないため、「理由」に適用条文は示されず、「この商標登録出願に係る商標は、出願人所有に係る

下記の〇〇ないし〇〇の登録商標と同一であり、かつ、その指定商品も同一のものを含むものですから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認めます。」などとして、引用商標だけが明記される。

拒絶理由通知では、対応措置として、重複する商品または役務を削除する補正や引用商標登録の一部放棄の提案が記載される場合があり、引用商標の更新期限が近い場合は、更新放棄を宣言して拒絶回避できる旨助言される場合もある。

(3) 審査実務

審査では、後願出願人と先願出願人または権利者の同一は、商標法4条1項11号と同様に厳格に審査されている。商標の同一についても、色のみが異なる商標や、標準文字商標と標準的な書体の商標が非同一定とされるなど、同一の幅は狭い。

しかし、指定商品又は指定役務（以下、「指定商品等」という。）の同一は、判断基準が不明瞭であり、以下のいずれの場合を「同一」としているか判断としない（後掲の参考資料の登録例参照）。

ケース【A】（出願完全一致）

出願全体として指定商品等の記載が完全一致する場合。例えば、先願商標が第25類「被服」のみの指定商品についての登録である場合に、第25類「被服」のみ指定した後願など。

ケース【B】（同一記載を含む場合）

同一記載を含むが、他の記載も含むため出願全体としては指定商品等の記載が完全一致しない場合。例えば、先願が上記と同様の場合に、第25類「被服、履物」を指定した後願など。

ケース【C】（下位概念の記載の場合）

先後願の指定商品等が他方の下位概念の記載のみからなる、あるいは下位概念の記載を含む場合。例えば、先願商標が上記と同様の場合に、その下位概念である第25類「スカート」のみ、あるいは第25類「スカート、履物」を指定した後願など。

言い換えれば、重複した権利という場合に、商標権を商標登録番号ごとに捉えるか（上記ケース【A】）、指定商品等ごとに捉えるか（上記ケース【B】又は【C】）、さらに、その指定商品等の下位概念の記載も同一に含めるか（上記ケース【C】）という点について解

積が揺らいでいて、非常に不安定に法が解釈・適用されている。

(4) 近年の審決

指定商品等の同一に関して、上記ケース【A】の拒絶査定に対して不服申し立てした審決はない。

以下、上記ケース【B】及び【C】について審理された審決を2件ずつ紹介する。いずれも平成21(2009)年から平成23(2011)年の3年間の審決であるが、判断は各々矛盾している。

ケース【B】(同一記載を含む場合)

① 平成23(2011)年6月1日審決：請求認容

以下の平成23(2011)年6月1日審決(不服2010-25756及び不服2010-25757)(以下、合わせて「平成23年6月1日審決」という。)が、本稿の端緒となった審決である。

審決では、指定商品等に同一記載を含むが他の記載も含むことから出願全体として指定商品等の記載が完全一致しない場合を「同一」でないと判断している。

不服2010-25756 請求人：プリンチベ・エッセ・ピ・ア(イタリア国)	
引用商標1【書換登録済】 (登録第2663742号 平成3(1991)年6月11日出願)	本願(商願2009-52852)
商標 	
第25類 「仮装用被服、 運動用特殊衣服、運動用特殊靴 (「乗馬靴」を除く。), 乗馬靴」	第18類 「かばん類, 袋物」 第25類 「 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴 」
引用商標2 (登録第4118222号 平成8(1996)年4月8日出願)	
第18類 「皮革, かばん類, 袋物 , . . . , 乗馬用具」	

不服2010-25757 請求人：プリンチベ・エッセ・ピ・ア(イタリア国)	
引用商標1 (登録第4895887号 平成13(2001)年11月9日出願)	本願(商願2009-52853)
商標 	

第25類 「被服, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴 」	第18類 「 かばん類, 袋物 」 第25類 「 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴 」
引用商標2 (登録第4966990号 平成10(1998)年2月25日出願)	
第18類 「皮革, かばん類, 袋物 , . . . , 愛玩動物用被服類」	

すなわち、後願の指定商品が、第18類「**かばん類, 袋物**」及び第25類「**運動用特殊衣服, 運動用特殊靴**」という、引用商標の指定商品の一部と全く同一の記載であるにもかかわらず、審決では、「. . . 本願商標の指定商品が、引用商標1及び引用商標2の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品は同一の商品ではないことから、本願商標は、商標権者が登録商標と同一の商品について同一の商品を指定して登録出願したものということはできない」として、拒絶査定を覆した。

尚、上記不服2010-25756の引用商標1は書換登録されたが、後願は、上述の例外の要件(商標審査便覧45-02)は満たしていない。

② 平成22(2010)年4月27日審決：請求棄却

上記審決と同じ条件、すなわち、指定商品等に同一記載を含むが出願全体として指定商品等の記載が完全一致しない場合については、その前年の平成22(2010)年4月27日(不服2009-6879)に、拒絶査定を維持する審決がされている。

不服2009-6879 請求人：株式会社フードレーベル	
引用商標 (登録第4859321号 平成16(2004)年9月29日)	本願(商願2008-49433)
商標 おやじ秘伝 (標準文字)	
第30類 「 調味料 」	第29類「乳製品, . . . , ふりかけ」 第30類 「茶, コーヒー及びココア, 調味料 , 香辛料, . . . , 即席菓子のもと」

すなわち、後願の指定商品が、引用商標の指定商品と同一の記載である「**調味料**」を含むため、同商品について、「重ねて権利付与することとなるから、商標法制定の趣旨に照らし、その登録を認めることはできないものといわなければならない」と判断したものである。

ケース【C】（下位概念の記載の場合）

① 平成 22（2010）年 5 月 26 日 審決：請求棄却

以下の平成 22（2010）年 5 月 26 日 審決（不服 2009-12397）（以下、「平成 22 年 5 月 26 日 審決」という。）は、先後願の指定商品等が他方の下位概念の記載を含む点で重複する場合を「同一」と判断している。

不服 2009-12397 請求人：株式会社 TBK	
引用商標 (登録第 4981414 号 平成 17(2005)年 5 月 27 日)	本願（商願 2007-80834）
商標（色彩については原本参照）	
	
第 7 類 「金属加工機械器具、・・・、 <u>機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）、</u> ・・・、電機ブラシ」	第 7 類 「動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。）、・・・、 <u>軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、バルブ</u> 」
第 12 類 「荷役索道、・・・、 <u>陸上の乗物用の機械要素、</u> ・・・、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」	第 12 類 「陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。）、 <u>軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、</u> ・・・自動車並びにその部品及び附属品」

すなわち、後願の指定商品が、第 7 類「軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置」及び第 12 類「軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置」という、引用商標の指定商品中第 7 類「機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）」及び第 12 類「陸上の乗物用の機械要素」の下位概念の商品を含むため、同一の指定商品に使用する商標であるとして、後願を拒絶している。

本審判では、精神拒絶の是非について積極的な議論が展開され、具体的な判断理由が示されているため、以下紹介する。

審判請求人は概ね以下の主張をした。

- ア. 両者の指定商品が重複しているのは、指定商品の「一部にすぎず、本願商標の指定商品が広いことは明らかであり、商標が同一であっても、その指定商品が相違する場合においては、当該商標権の内容において相違することになるので、ダブルパテントの禁止の原則に違背するものでない。」
- イ. 「このような登録出願を認めることにより、先願である指定商品の幅の狭い請求人既登録商標権を放棄し、無駄な商標権を整理することが可能と

なるので、何ら法の精神に反するものではなく、請求人（出願人）は、本願商標が登録された後には、請求人既登録商標権は、その更新を中止する予定である。」

ウ. 「書換申請においては、書換申請により、すでに存在する自己の商標権の一部に重複することは、しばしば起こりえる事柄であり、このような事例を商標法の制定の趣旨に反するとの拒絶をしていない。」

これに対し、特許庁は、以下のように理由を述べ、拒絶査定を維持した。

- ア. 「指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）の範囲は、願書の記載に基づいて定められ（商標法第 27 条第 2 項）、商標権者は、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有する（同法第 25 条）ところ、他方、商標登録の無効審判（同法第 46 条第 1 項）及び商標登録の取消審判（同法第 50 条第 1 項）においては、指定商品等ごとに審判を請求することができることとされているのであるから、同一の商標を同一の指定商品等について二以上の商標権を設定することは、かかる審判の請求人にとっては、本来一の審判請求で足りるものを二以上の審判請求をしなければならぬ事態を招くこととなり、かかる請求人に対して不利益をもたらすこととなる」

- イ. 「商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができ（商標法第 30 条第 1 項）、専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有する（同条第 2 項）のであるから、同一の商標を同一の指定商品等について二以上の商標権を設定した場合には、各商標権に係る同一の指定商品等について二以上の専用使用権を設定することも可能となり、設定行為で定める範囲が同一でないし重複する場合には、各専用使用権者にとっては、その同一ないし重複する範囲において登録商標の使用をする権利を専有することができない事態を招くおそれもある。」

さらに、引用商標の放棄が確認できないこと、書換手続にあたっては、書換登録による更新料金負担の急増を回避するための対応策として商標法制定の趣旨違背に関する運用を緩和した旨述べ、審判請求人の主張を退けている。

② 平成 21 (2009) 年 2 月 10 日 審決：請求認容

上記審決と同じ条件，すなわち，下位概念の記載については，その前年である平成 21 (2009) 年 2 月 10 日に，引用商標の指定商品の下位概念の記載のみを指定した後願について，指定商品等が「同一」とはいえないとして，拒絶査定を覆す審決がされている。

不服 2008-28335 請求人：イーライ リリー アンド カンパニー (米国)	
引用商標 (登録第 4423327 号 平成 11(1999)年 11 月 25 日出願)	本願 (商願 2007-114448)
商標 ELEMETRA (標準文字)	
第 5 類 「薬剤」	第 5 類 「骨系統疾患に用いられる治療用薬剤，抗がん剤」

審決では，本願商標の指定商品が，引用商標の指定商品に含まれていることは認められるが，①両者の指定商品が同一の商品ではないこと，②本願出願人と引用商標の商標権者が同一人であって，商標権者以外の第三者に何ら影響を及ぼさないことから，「本願商標の登録が商標法制定の趣旨に反するとまではいい得ない」と判断している。

すなわち，上述の平成 22 年 5 月 26 日審決では，無効審判請求と専用使用権制度との関係で，他人に不利益が及ぶことを理由に精神拒絶を適用したが，その前年の本審決では，「商標権者以外の第三者に何ら影響を与えない」ことを理由に，精神拒絶の適用が回避されていたことになる。

(5) 旧法下の運用

① 精神拒絶の審査基準の記載及び運用

精神拒絶は，昭和 46 年に発行された「商標審査基準」に明記されている。具体的には，「第 12 その他」に，「6. 同一人が同一の商標について同一の商品を指定して重複して出願したときは，先願に係る商標が登録された後，後願について『商標法制定の趣旨に反する。』との理由により，拒然（原文まま）するものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品を指定して登録出願したときも，同様とする。」と明記され，更新登録出願についても同様の運用をする旨記載がある⁽⁴⁾。

上記昭和 46 年発行の「商標審査基準」は，日本で初めて公表された審査基準であり，それ以前の審査基準

に関する資料は特許庁の内部資料も含め公開されていないようである。

しかし，昭和 46 年 7 月 1 日発行「商標法解説(1)」では，連合商標制度の説明で，自己の登録商標と同一で，商品も同一である商標を連合商標として出願した場合，商標法制定の趣旨に反するという理由で拒絶されることが言及され，さらに，「新法立案のときこのような場合を拒絶理由として明文化すべきではないかとの意見も出ましたが，条理上明らかである，あまりにも当然であるということで条文の上では明文として現れていません。」⁽⁵⁾と述べられていて，精神拒絶が，少なくとも大正 10 年法時代，あるいはそれ以前から，継続して商標審査で適用されていたことが伺える。

② 精神拒絶の根拠

旧法下の書籍では，上記昭和 46 年 7 月 1 日発行「商標法解説(1)」と同様に，連合商標制度の説明で精神拒絶について言及されている場合が多い。しかし，商標法上の明文規定がないまま運用されていたことは現在と同様であって，「商標法制定の趣旨に反する」と解釈する具体的な根拠は不明である。

ところで，連合商標制度は，明治 42 年法で導入された制度で，同一又は類似範囲の重複登録禁止の例外として，同一人の類似範囲の出願に限り，連合商標として登録を認める制度であり，連合商標として登録された後は分離移転が禁止されていた。

同一人の同一範囲の出願が連合商標の対象外であることは，条文上明らかであり，その点，精神拒絶の根拠の一つと解されていた可能性もある。

しかしながら，上記昭和 46 年 7 月 1 日発行「商標法解説(1)」では，精神拒絶について，「人によっては，これは，おそらく，一物一件（原文まま）主義の原則に反するからではないかと説く人もいますが，これも確定した説ではありません。」と述べられていて⁽⁶⁾，同書が出版された昭和 46 年ごろでも，精神拒絶の根拠については統一した見解がなかったことが伺える。

3. 在外代理人アンケート結果

商標権者が，商標登録後の事業範囲の拡張などにより，同商標登録の範囲を拡充する必要が生じるのは日本だけではない。そこで，主要国の代理人に協力を得て，上述のケース【A】（出願完全一致），ケース【B】（同一記載を含む場合）及びケース【C】（下位概念の

記載の場合) 中の下位概念の記載のみを指定した場合における実務についてアンケートを実施した。その結果は以下のとおりである。

尚、同アンケートは、2012年1月から2月に実施されたもので、以下の回答はいずれも、各代理人の見解に基づくものである点留意いただきたい。

国	重複登録を禁止する 指定商品又は指定役務の同一 ○：登録許可 ×：拒絶		
	ケース【A】 (完全同一)	ケース【B】 (同一記載)	ケース【C】 (下位概念)
アメリカ	×	○	○
カナダ	○	○	○
メキシコ	×	×	×
ブラジル	×	×	×
ドイツ	○	○	○
欧州共同体	○	○	○
フランス	○	○	○
イギリス	○	○	○
スペイン	○	○	○
イタリア	○	○	○
ノルウェー	○	○	○
ポーランド	○	○	○
フィンランド	×	○	×
ベネルクス	○	○	○
スウェーデン	×	○	×
デンマーク	○	○	○
アイルランド	○	○	○
スイス	○	○	○
ロシア	×	×	○
南アフリカ共和国	○	○	○
イラン	×	×	×
トルコ	○	○	○
中国	○	○	○
韓国	×	○	×
香港	○	○	○
タイ	○	○	○
シンガポール	○	○	○
台湾	×	○	○
フィリピン	×	×	○
マレーシア	×	○	×
オーストラリア	○	○	○
ニュージーランド	○	○	○

調査対象国 31 カ国及び 1 地域（欧州共同体）中、ケース【A】（出願完全一致）の場合、登録を認めないと回答した国は、アメリカ、メキシコ、ブラジル、フィンランド、スウェーデン、ロシア、イラン、韓国、台湾、フィリピン、マレーシアの 11 カ国であり、多いとはいえない。

同 11 カ国中、ケース【B】（同一記載を含む場合）を指定商品又は指定役務の同一から除外していると回答した国は、アメリカ、フィンランド、スウェーデン、台湾、マレーシアの 5 カ国であり、その中で、アメリカと台湾は、ケース【C】（但し、下位概念の記載のみの出願）も指定商品又は指定役務の同一から除外していると回答している。また、ケース【C】（但し、下位概念の記載のみの出願）のみを同一から除外していると回答したのはロシアとフィリピンのみである。さらに、ケース【B】もケース【C】も登録が認められないと回答したのは、メキシコ、ブラジル、イランである。

4. 今後の運用についての考察

精神拒絶における指定商品等の同一の判断基準が不明瞭であること、精神拒絶そのものの法的根拠について統一の見解がないこと、さらに、他国では重複登録を認める国も少なくないことは上述したとおりである。

精神拒絶については、今後、画一的な審査が必要であることは当然であるが、まずは、そのために、商標権者と他人の不利益、一物一権主義との関係、商標法の変遷や商標法上の他の規定との関係などを整理し、その廃止も含め、どのような運用が妥当であるか考察したい。

(1) 精神拒絶により生じる商標権者の不利益

精神拒絶により商標権者に生じる不利益として以下が考えられる。

- ① 先願登録を維持して後願の指定商品等から先願登録と同一の指定商品等を削除する場合、同一区分に多数の商標登録を維持する必要性が生じ、費用負担が増加する。
- ② 指定商品等の同一の判断は容易ではなく、同一の包括表示であっても、常に同一の商品が含まれるとは限らないため、権利が不安定になる危険性がある。実際に、書換登録では、「書換登録を受けようとする指定商品が、その商標権に係る出願の時に存在していないという充分な心証を得たときは、商標権の指定商品の範囲を実質的に超えているものとして、その申請は拒絶されることとなる。」⁽⁷⁾として、同一記載であっても、出願時によって下位概念の商品が異なることを前提に審査していた事実がある。

さらに、商標法は、専用権と禁止権を区別していて、指定商品等と同一か否かで法適用の効果が異なる場

面があり、下位概念の解釈を含む指定商品等の同一は商標法上の争点の一つであって、判断主体により結論が異なる場合があることは周知の事実である。

例えば、出願審査で先願登録の指定商品等と同一と判断され削除した商品が、後に国際登録の審査や、不使用取消審判の審理で、同商品が当該先願登録の指定商品に含まれないと解される可能性は充分にある。

すなわち、精神拒絶をした出願審査の判断が常に踏襲されるとは限らず、権利の安定性を欠く結果になりかねない。

- ③ また、重複部分の先願登録を放棄すれば後願は登録されるが、放棄の登録から後願の設定登録まで権利の空白期間が生じるなど、放棄によって不測の不利益が生じる可能性は否定できず、そもそも、行政処分の応答措置として、財産権たる商標権の放棄を示唆することが適切とは考え難い。

（２）精神拒絶を廃止した場合の他人の不利益

精神拒絶を廃止した場合の他人への不利益として以下が考えられる。

- ① 同一人の重複登録件数が増加するため、無効審判、取消審判、異議申立てなど、当該商標登録に対する審判請求人や異議申立人の費用負担が増大する。
- ② 専用使用権設定後に、重複範囲について商標権が設定される可能性があり、当該専用使用権者が実質的に設定契約に含まれる範囲について、専用権を享有できない可能性がある。

これらは、上述した平成22年5月26日審決でも言及されているが、同一人が類似範囲に多数の商標登録をした場合も、ほぼ同様の不利益を生じさせるため、「同一範囲の重複登録だけを「商標法制定の趣旨に反する」とする直接的な理由にはならないと解される。

（３）一物一権主義との関係

精神拒絶は、一物一権主義に反することを理由にその適法性が主張される場合がある。

ここで、「一物一権主義とは、1個の物に同一内容の物権は1つしか成立せず、逆に、1つの物権の客体は1個の物である、という原則である。」⁽⁶⁾この原則は、典型的な物権たる所有権を対象とするもので、物権が排他性を有することから、一個の物の一部や構成部分に

物権は成立しないという物権の独立性と、数個の物に一個の物権は成立しないという物権の単一性を要求して、公示による取引の安全を図ることを目的としている。

よって、公示が可能で取引の安全を害さない場合は、権利の特殊性やその立法趣旨に沿って、一物一権主義の例外を認めることは許容されると解される。

商標権は、無体財産権であって、排他性はあるものの、その対象は物でなく、同一権利を複数人が同時に使用できる特殊性を有している。通常、物権の権利等と称され、所有権等の物権そのものと区別されている。

その上、商標法は、登録主義を採用して登録原簿（商標法第71条第1項）及び公報（同法第18条第3項）で商標権の内容を公示することとし、さらに、商標権侵害の損害賠償請求について、民法第709条の特別規定として過失の推定規定（同法第39条で準用する特許法第103条）を設けて商標の使用に他人の商標権への注意義務を課し、公示制度による取引の安全及び競争秩序維持の実効を図っている。

したがって、仮に精神拒絶を廃止して同一人に重複登録を認め、実質的に同一内容の商標権が複数存在することとなっても、それが直ちに取引の安全を害するとはいえず、商標出願の審査において、一物一権主義を修正して法を解釈・適用しても差し支えないと解すべきである。

（４）商標法の変遷や商標法上の他の規定との関係

商標法が経済法であることを鑑みれば、長年の運用実績があるとしても、取引の実態、経済界の要請の変更に対応した柔軟な法の解釈・適用を実現することが法目的（商標法第1条）に合致することに疑いはない。

実際に、今日まで、上述した連合商標制度の導入及び廃止、類似商標の分離移転及び同一商標の類似指定商品等の分割移転の自由化、地域団体商標制度や小売等役務の導入など、取引の実態の変化等を考慮して幾度となく改正されている。とりわけ、商標権の分離移転及び分割移転の自由化は、商標法制定当初から法目的（同法第1条）達成の主たる手段として出所混同防止措置を採用している商標法が、商標権が私的財産権である点を重視し、公益的観点からの事後的な措置を講じることを前提に、類似範囲の他人の使用を許容したものであり、かかる点からすれば、出所混同とは無関係な同一人の重複登録の問題である精神拒絶を、取引の実態等を考慮して商標権者の不利益を排除すべく

柔軟な運用に変更しても、商標法制定の趣旨に反するとはいえないと解すべきである。

また、商標法が、商標の継続的な使用を前提としていることは、法目的（同法第1条）から当然であって、商標法制定当初から変わるところはない。他方、商標登録後の事業範囲の拡張などにより、同商標登録の範囲を拡充する必要が生じることは、経験則上明らかである。その上、現行法が他国での日本の登録商標の拡張的保護を企図してマドリッドプロトコルの国際出願制度を採用し、商標法69条の10で国際商標登録出願が国内登録に基づく商標登録と重複して登録されることを認容していること考慮すれば、同一人の同一範囲の重複登録も、商標法が予定していると解する余地は十分にある。

精神拒絶の廃止により、他人の審判費用負担や監視負担が増大する危険性があるとしても、重複登録に対する審判請求費用の軽減や、専用使用権設定登録後の重複登録について一定要件下に専用使用権の拡張を図るなど、法改正で適切な措置を講じることにより、かかる不利益を最小限にすることは不可能ではなく、また、韓国のような先願商標登録を拡充できる追加登録制度を採用することも考えられる。

精神拒絶を維持する場合であっても、商標法が、同法第66条で、指定商品等が二以上の商標権について、指定商品等ごとに商標登録がされ、または商標権があるものとみなす規定を限定列挙して、商標権を商

標登録番号ごとに捉えることを原則としていることからすれば、出願の指定商品等に、同一または下位概念の記載など、先願と実質的に同一の商品を含んでいても、出願全体として完全一致しない場合は登録するという緩やかな判断を基準としても、商標法に違背するものではないと解される。

5. おわりに

商標権は財産権であり、自由な経済活動を担保しつつ、他者の経済活動を不調に制限しない範囲内でその利用を図るべきである。取引の実態の変化に沿った法の解釈・適用は、法目的に合致し、それに伴い長年の運用を変更することは何ら商標法制定の趣旨に反するものではない。よって、精神拒絶を再考し、商標権者の事業範囲の拡張に合わせ、既存の商標登録を維持したまま、既存の商標登録の指定商品等の範囲を拡充できる制度を検討して、画一的な運用を実施することは、経済法たる商標法の法目的（商標法第1条）に合致するものといえる。

精神拒絶により商標権者が被る不利益は少なくなく、他方、法の整備により、他人の不利益を最小限に止められる可能性はある。にもかかわらず、結果として、今日までその運用が継続されてきたことは、立法の看過のみならず、その実務に従事してきたわれわれ実務者にも責任の一端があるのかも知れない。

本稿が、精神拒絶を見直す端緒になれば幸いである。

【参考資料】

No.	後願登録番号	先願登録番号	商標 (標準文字)	商品・役務 の同一	区分	備 考
1	4988470	4323586	NODDY	【B】	25	ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴
2	4527321	4384117	ANCORLOY	【B】	6	鉄粉、その他の鉄及び鋼
3	4835837	4546083	SOUNDFLAVORS	【C】	42	「電子計算機用プログラムの提供」vs「通信ネットワークを介したコンピュータソフトウェアの提供」
4	4887757	4755699	ベジマヨ	【C】	30	「調味料」vs「マヨネーズソース」
5	5362833	4237979	JUNIPER NETWORKS	【B】	9	電子応用機械器具
6	4674241	4637503	リカちゃん	【C】	35	「インターネットのホームページによる玩具商品の販売に関する情報の提供」vs「インターネットその他のコンピュータネットワークを介して行う玩具商品の販売に関する情報の提供」
7	4540838	4554653	月島機械	【C】	7	「交流発電機、直流発電機」vs「発電機」
8	4737387	4294203	ファンキー	【B】	30	「茶、コーヒー及びココア、氷、菓子及びパン」他
9	5452978	5447328	SCOTTIE	【C】	3	「化粧品」vs「ティッシュに浸みこませた清涼感を与える効果を有するボディーローション」
10	5417783	4840897	KANEKA QH	【C】	5	「食餌療法用薬剤」vs「薬剤」

11	5237830	5173730	野菜ソムリエ	【C】	30	「菓子及びパン」他 vs 「野菜入りの菓子及びパン」他
12	5304447	4639403	ENERGIZER	【B】	9	電池
13	4681481	4307813	蛇の目	【B】	7	起動器、交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。）、交流発電機、直流発電機、電気ミキサー
14	4831587	4604345	VOLT BOOSTER	【B】	1	化学品
15	4835599	4623968	DRUNKNMUNKY	【B】	25	被服
16	5112504	4528767	NOF	【B】	4	固形潤滑剤、工業用油、工業用油脂、ろう
17	5023406	4700961	GATEWAY	【B】	9	電子応用機械器具及びその部品
18	4602522	4362312	SILENCIA	【B】	10	耳栓
19	4791242	4722732	EPEOPLE	【C】	42	「コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守」vs「電子計算機のプログラムの設計・作成・保守」
20	4460031	4445522	どこでもいっしょ	【B】	21	「ガラス基礎製品（建築用のものを除く。）」他
21	5114434	4612573	イスプロバー	【C】	5	「癌の予防用又は治療用の薬剤」vs「癌の予防用及び治療用の薬剤」
22	4901618	5101604	TSK	【B】	37	半導体製造装置の修理又は保守
23	5057632	4594861	ポラス	【B】	36 37	「建物の管理」他 「建築一式工事」他
24	4889941	4811706	ピュオーラ	【B】	3 5	「家庭用帯電防止剤」他 「薬剤」他
25	5052688	4887424	GREE	【B】	38 45	「電子掲示板通信」vs「電子掲示板による通信」「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供」他
26	5156656	5100858	ピッコラカナリア	【B】	31	野菜、果実、あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、米粉、もろこし、種子類
27	5071272	4833542	VON ZIPPER	【B】	25	被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴
28	5145361	4788532	ARTKIT	【B】	25	被服、仮装用衣服、運動用特殊衣服
29	5066567	5190672	BARNEYS	【B】	24	織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳、紅白幕
30	4297200	4289485	お荷物さん	【B】	6 16 20 22	「金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。）」「紙製包装用容器」「木製の包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。）、竹製の包装用容器」「網類（金属製又は石綿製のものを除く。）、布製包装用容器、わら製包装用容器」
31	5393026	4418438	JATCO	【C】	37	「自動車の修理及び整備」vs「自動車の修理又は整備」
32	5252409	4773135	投資育成	【C】	41	「パーティ・記念イベント・興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）及びこれらに関する情報の提供」vs「興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行およびスポーツ・競馬・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）」
33	4676003	4670531	ネットデジカメ	【B】	9	電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品
34	4921042	4799119	スタジオパレット	【B】	41	「光学機械器具の貸与」vs「カメラおよび光学機械器具の貸与」
35	5358907	5185805	COLORPRO	【C】	16	「紙類」vs「連続ロールのコート紙」
36	5451363	4991215	ハーブの憩い	【A】	3	ハーブを配合したせっけん類、ハーブを配合した化粧品
37	5337683	5005275	ピュアコラ	【B】	1	「ポリペプチド」vs「非動物由来のアミノ酸を原料とした合成ポリペプチド」
38	5163766	5327098	すてきなイス	【C】	37	「建設工事」vs「れんが工事」他
39	5167075	5327099	すてきなイスグループ	【C】	35	「広告宣伝物の制作」vs「広告」
40	5292041	4786672	FUZE	【B】	32	鉱泉水、果実飲料

注

- (1) 商標審査基準（平成 24 年 3 月改訂）第 18 その他
- (2) 商標審査便覧（平成 24 年 3 月改訂）45 02 書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い
- (3) 前掲注(2) 45 01 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が重複してなされた場合の取扱い
- (4) 特許庁商標第一・二課「商標審査基準」（発明協会，1971）58 頁～59 頁
- (5) 江口俊夫「商標法解説(1)」（専工業所有権研究所出版部，

- 1971）164 頁～165 頁
- (6) 江口・前掲注(5)165 頁
- (7) 特許庁商標課編「商標権の指定商品の書換のための 書換えガイドライン [国際分類第 9 版対応]」（発明協会，2007）5 頁
- (8) 近江幸治「民法講義Ⅱ 物権法 [第 3 版]」（成文堂，2006）17 頁

（原稿受領 2012. 5. 22）

「弁理士Info」 「ヒット商品を支えた知的財産権」 のご案内

JPAA
Information

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説したパンフレット「弁理士Info」及び季刊誌「特許・アトニーのヒット商品を支えた知的財産権」と題して連載してきた内容を1冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた! (平成23年11月改訂版発行)」等のパンフレットがあります。

一般の方には原則として無料で差し上げております。(送料は当会で負担します)

ご希望の方は、下記ご連絡先までお問い合わせください。

◆連絡先 広報・支援・評価室◆

ご希望のパンフレット名と部数、ご送付先、お電話番号を明記の上、下記までお申込みください。

FAX:03-3519-2706
mail:panf@jpaa.or.jp



▶「弁理士Info」



▶「ヒット商品はこうして生まれた!」