

「商標審査基準」改訂案に対する意見書

2016年（平成28年）2月17日

日本弁護士連合会

平成28年1月26日に意見募集が開始された「商標審査基準」の改訂案（以下「改訂案」という。改訂案と現行の審査基準との対照表の頁数で引用する。）について、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

意見の趣旨

改訂案の示す基本的な考え方及び判断における考慮要素は、近時の裁判例や審決例を踏まえて具体的に記載されており、賛成する。ただし、改訂案が現在の実務に沿った基準となっても、今後の実務、運用の集積により更なる改訂の余地がある部分もある。

意見の理由

1 改訂案の基本的方向性について

改訂案は、近時の裁判例や審決例を踏まえて、具体的な判断基準や例を多数挙げており、商標審査の予見可能性の向上に資するものであり、妥当なものと評価する。以下では、改訂案に沿って、改訂案の大項目ごとに項を分けて意見を述べる。

2 第3条第1項全体

新しいタイプの商標（音商標、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標及び位置商標）については、平成27年4月1日から施行された商標審査基準〔改訂第1.1版〕において審査基準を整備したところであるが、今回の改訂案1頁以下は、立体商標も含め、審査基準をより整理し表現を統一しており、適切と考える。

3 第3条第1項柱書

改訂案5頁の1. が、「自己の業務」に、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含むとし、資本関係がある場合のみならず、フランチャイズ契約の関係にある場合も例として挙げていることは、企業グループの形態の多様性に照らして、妥当だと考える。

4 第3条第1項第1号（商標又は役務の普通名称）

改訂案29頁以下は、現行の審査基準と比較して、例がより時代に合うもの

に差し替えられ、表現も整理されており、妥当なものとする。

もつとも、改訂案29頁の2.(1)で、「普通に用いられる方法で表示する」に該当しないと判断する場合を、「取引者において普通に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合」と表現しているが、「普通に」という文言を繰り返さずに、「通常一般に」などと言い換えた方が理解しやすいと思われる。

(例1)については、一般的に使用されているフォントで表示された場合には、態様にかかわらず「普通に用いられる方法で表示する」に該当するとの誤解を生じる可能性もあるので、フォントが一般的でかつ態様も特殊でないことを書き加えることが考えられる。(例1)と(例2)が、対比して疑問が生じないように整理する必要がある(改訂案36頁の5.(例1)と(例2)、改訂案40頁の2.(例1)と(例2)も同様。)

5 第3条第1項第2号(慣用商標)

改訂案31頁は、現行の審査基準と比較して、例がより時代に合うものに差し替えられ、表現も統一されており、妥当なものとする。

6 第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)

(1) 改訂案33頁の1.は、商品又は役務の特徴等の判断方法についての項で、第3条第1項第3号の規定する商品又は役務の特徴等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か否かの判断まで記載しているわけではないので、1.(1)ないし(3)については、いずれも「本号に該当する(しない)と判断する。」ではなく、「商品又は役務の特徴等を表示するもの(ではない)と判断する。」と記載するのが適切であろう(ほかにも「本号に該当する(しない)と判断する。」という記載があるが、統一が取れていないように思われる。)。また、1.(1)において「原則として」、1.(2)において「間接的に表示するにすぎない」という表現が用いられている意味は明確ではなく、基準が読み取れるような端的な説明が望まれる。

(2) 改訂案33頁の2.(1)は、「国内外の地理的名称」に続く括弧書き内において、「旧国家」と「旧地域(旧国家名を含む)」を並列的に記載しているが、理由は明らかでない。もしこれらを並列的に挙げる場合には、その意図が分かるような、より分かりやすい記述が望ましい。また、2.(1)において「一般に認識するとき」という表現が用いられている意味は明確ではなく、基準が読み取れるような端的な説明が望まれる。

(3) 改訂案35頁の3.(1)(エ)は、「書籍」、「放送番組の製作」等の商品又は役務について、題号等が特定の内容を認識させるかを判断する考慮要素の

例として①②を挙げているが、むしろ題号等が特定の内容を認識させない場合を例示しているようにも見受けられるので、当該考慮要素が肯否どちらに働くのかを明確に記載すべきである。さらに、(例)②において「出所識別標識としても使用されている」という表現が用いられているのも、具体例としては難解で、再検討の余地がある。また、新聞、雑誌等の「定期刊行物」の商品については、「書籍」、「放送番組の製作」等の商品又は役務と取扱いを異にするのかどうかを明確にすべきである。

- (4) 改訂案35頁の3.(2)は、商標が、人名等を表示する場合について記載するが、「人名等」が何を指すかは明らかではなく、例として挙げられた(ア)の「歌手名又は音楽グループ名」のうち、音楽グループ名を「人名等」と整理して良いかには疑問がある。前後の規定ぶりを見ても、(2)の最初の「商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。」の一文が必ずしも必要とは考えられない。

ところで、広く知られた「歌手名・音楽グループ名」からなる商標が、著作物関連商品・役務を指定して出願された場合、3.(2)によって原則として登録できないことになる。しかし、歌手や音楽グループが有名であるほど、むしろその種の商標を保護する必要性は高まる面があり、今後の審決例、裁判例等の集積を待って、外国の動向も踏まえ、更なる検討をする余地があると思われる。

7 第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)

- (1) 改訂案39頁の1. は、ありふれた氏又は名称について具体的で分かりやすい例を整理して示しており、改訂案に賛成する。
- (2) 改訂案は、第3条第1項第4号の「のみからなる」について特段の説明を設けていないが、同号の重要な要素であって、第3条第1項第3号に「のみからなる」についての記述があることも踏まえると、第3条第1項第4号にも「のみからなる」の説明を置くことも考えられる(第3条第1項第5号も同様)。

8 第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)

改訂案41頁以下の2. 及び3. は、具体的で分かりやすい例を整理して示しており、改訂案に賛成する。

ただし、2. において、「ありふれた」を単に「一般的に」と言い換えるだけではなく、「どこにでもある」や「珍しくない」とも説明する方が、内容にふくらみを持たせることができ、理解の助けにもなると考える。また、「一般的に使用されていると認められるためには、必ずしも特定の商品又は役務を取

り扱う分野において使用されていることを要しない。」という説明の意図することは明らかではなく、「一般的」という判断は、問題となる商品又は役務を前提としてなされるものと考ええる。

9 第3条第1項第6号（前号までのほか、識別力のないもの）

(1) 現行の審査基準は、「標語（例えば、キャッチフレーズ）」が、原則として、第3条第1項第6号に該当すると記載していることから、キャッチフレーズの商標登録出願は拒絶査定を原則とする実務がある一方で、当該査定が審判で覆る割合が少なくない状況にある。改訂案44頁以下は、一般的に識別力がない商標に該当する類型を例示するという本来の趣旨に適う内容となっており、実務的な取扱いの変更にも踏み込んだ改訂として、支持できる。

(2) もっとも、改訂案は、企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標に関わる部分が相当に詳細に記述されている一方で、それ以外の項目（改訂案45頁以下の3.ないし8.）については、簡単な記述にとどまっている。今後の実務、運用の集積により更なる改訂の余地があると思われる。

(3) 改訂案45頁の2.(2)(イ)(例)②は、「出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用し」の後に、「ているのに対し」を補った方が明確ではないかと考える（改訂案45頁の2.(3)(イ)(例)①も同様。）。

10 第3条第2項（使用による識別性）

改訂案49頁の1.(1)及び50頁の1.(2)が、出願商標と使用商標の同一性、及び指定商品又は指定役務と使用商標の使用する商品又は役務との同一性の判断に「取引の実情」を考慮することを明示したことは適切であり、改訂案に賛成する。

11 第4条第1項第6号（国、地方公共団体等の著名な標章）

現行の審査基準は、「著名なもの」等の具体的判断基準を記載していなかったが、改訂案55頁以下に要件ごとの詳細な判断基準及び具体例を示しており、出願人及び一般人に分かりやすい改訂として評価できる。

以 上