

「商標審査基準」改訂案に対する意見書

2017年（平成29年）2月24日

日本弁護士連合会

平成29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。）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

- 1 改訂案全体の基本的な考え方や方向性、また、「著名な」略称等の判断基準、外観・称呼・観念の認定と類否、結合商標の称呼、観念の認定、存続期間経過後の引用商標の取扱い、商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由の各論点における改訂は、以下の点を除き、概ね賛成である。

出願人と引用商標権者に支配関係がある場合に、出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠の提出があったときは、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとする取扱いは、コンセント制度（先願商標権者の同意があれば先願商標と類似していても登録が拒絶されないという制度）を導入していない現行制度との整合性の観点からは疑問が残る。

併せて、改訂案の適用により生じ得る出所の混同等の弊害を防止するための措置が必要と思われる。（意見の理由3(4)）

- 2 商標審査便覧の改訂についても、適切な意見聴取の機会を設けるべきである。（意見の理由5）

意見の理由

- 1 改訂案全体について

改訂案は、現行の審査基準と比べて、判例を踏まえた考慮要素の整理や明確化を図るとともに、見出しや例示の追加など、利用者にとっての利便性の向上にも配慮した内容の充実化を図るものであり、改訂の基本的な考え方や方向性に概ね賛成する。以下では、特に重要な点に絞って、「改訂案（4条）」と「改訂案（5条～その他）」の頁を掲げて意見を述べる。

- 2 商標法第4条第1項第8号の他人の氏名又は名称等について

改訂案（4条）14頁は、本号の「著名な」略称等の判断基準について、「人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない」としている。

本号が、人格権の保護の考慮を明記したのは妥当である。この点については、さらに進んで、「その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断」すべきだとする最高裁判例に沿って記載することも考えられるが、「一般に受け入れられている」という基準が、一般需要者が認識している必要があると誤解される懸念もあるため、改訂案の表現にとどまったものと理解し、賛成する。

3 商標法第4条第1項第11号の類否判断について

(1) 外観・称呼・観念の認定と類否について

外観と観念の認定と類否について、現行の審査基準は、具体的な説明に乏しかったが、改訂案（4条）21頁以下は、具体的な例や解説を記載しており、利用者の予測可能性に資する改訂で、改訂案の内容も適切である。

(2) 結合商標の称呼、観念の認定について

結合商標の称呼、観念の認定について、改訂案（4条）31頁以下は、「結合商標は、商標の各構成部分の結合の強弱の程度を考慮し、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には、その一部だけから称呼、観念が生じ得る」として、最判昭和38年12月5日（リラ宝塚事件、民集 第17巻12号1621頁）に沿った記載とされた。今後の裁判例における解釈の進展に伴い、審査基準について改めて改訂の要否を検討する必要がある場合も考えられるが、現時点における審査基準の記載内容としては改訂案に賛成する。

(3) 存続期間経過後の引用商標の取扱いについて

現行の審査基準では、引用商標の商標権の存続期間経過後6か月（商標法第20条第3項）に加え、さらに回復期間6か月（商標法第21条第1項）が経過した後、すなわち存続期間満了日から1年を経過した後でなければ、商標法第4条第1項第11号が適用され、後願の登録査定がされないところ、改訂案（4条）36頁以下は、回復に係る申請がなされていない限り、存続期間経過後6か月の期間経過後、存続期間の満了が確定している場合には、商標法第4条第1項第11号には該当せず、後願の登録査定をできることとしている。

存続期間経過後6か月の期間を経過したときは、商標法第20条第4項によって、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされるから、回復期間には、商標権は消滅しており、回復に係る申請の有無によらず回復期間6か月は後願の登録査定を行わないとする運用は、商標法から直ちに導

かれるものではない。回復に係る申請自体が極めて少ないことにも鑑みると、改訂案に示された運用の変更により、早期に後願の登録査定ができることは望ましく、改訂案に賛成する。

(4) 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いについて

改訂案（４条）３７頁は、出願人から、①引用商標権者が出願人の支配下にあること又は②出願人が引用商標権者の支配下にあることの主張に加え、③出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠の提出があったときは、商標法第４条第１項第１１号に該当しないものとして取り扱うとしている。この改訂案は、産業構造審議会知的財産分科会の第２回商標制度小委員会（平成２８年７月１２日）において、取引実情説明書の運用について見直した上で、改めて我が国におけるコンセント制度の導入の必要性、導入の方法について検討を行うという方向が示されたことを受けたものである。

しかし、出願人と引用商標権者に支配関係があるとして出願人の商標が登録された後に、株式の売却などにより出願人と引用商標権者の支配関係が解消することがあり得るから¹、出願人と引用商標権者に支配関係があるという要件は潜脱されるおそれがある。結局、出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承していることが、商標法第４条第１項第１１号に該当しないものとして扱う究極の根拠になるのであれば、コンセント制度（先願商標権者の同意があれば先願商標と類似していても登録が拒絶されないという制度）が認められたことと同様の結果になるが、コンセント制度を導入していない現在の審査制度と整合しないのではないかと考えられる。他方で、出願人と引用商標権者に支配関係がある場合のみならず、分社した歴史的経緯があるが、今は支配関係にはない２社間などでも、コンセント制度導入のニーズは存在するから、出願人と引用商標権者に支配関係があるという要件の存在は、上記改訂案を活用可能なユーザーを限定してしまうことになり、コンセント制度同様の制度としては疑問が残る。

改訂案で示された要件で商標法第４条第１項第１１号に該当しないものとして登録を認めるにしても、出所の混同により生じ得る弊害を防止するための措置が必要と思われる。

４ 商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について

¹ 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の第２１回商標審査基準ワーキンググループの資料３－２の３頁も、「一度登録がなされてしまえば登録商標を譲渡することは自由にできる」ことを認めている。

現行の審査基準においては、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、及び、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は、「商標法制定の趣旨に反する」という理由で拒絶されている。

上記のように重複した出願の拒絶は条理上当然であるため、商標法に特段の規定を置かなかつた経緯があるとされ、商標法15条（拒絶の査定）の拒絶理由が限定列举と解されていることと整合していない。

改訂案（5条～その他）47頁以下は、当該運用を改め、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知するものとしており、商標法15条の拒絶理由の中に位置付けたものと評価することができるから、このような運用変更賛成する。なお、指定する商品又は役務が一部重複する場合には、「商標法第3条の趣旨に反する」として拒絶しないということであり、実務上の要請に沿ったものとして、改訂案の考え方に賛成する。

5 商標審査便覧について

改訂案に、商標審査便覧から商標審査基準に移される予定の記述（改訂案（5条～その他）48頁）や商標審査基準から商標審査便覧へ移される予定の記述（改訂案（5条～その他）25頁）があるように、商標審査便覧と商標審査基準の役割については必ずしも明確な線引きができるものではない。商標審査便覧も広い意味で審査基準としての役割を担うことは否定できないと思われることから、商標審査便覧の改訂についても、何らかの意見聴取の機会を設けていただきたいと考える。

以上