

商標法4条4項

十九、第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外)

第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人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商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

1. 本項の適用について

この基準第3の十(第4条第1項第11号)1.(1)により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であつても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標(以下「両商標」という。)に関する具体的な事情(下記4.(3)参照)を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとする。

2. 「他人の承諾」について

「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であつて、査定時においてあることを要する。

3. 「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人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商品又は役務」について

「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人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商品又は役務」は、第4条第1項第11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人が出願商標を現に使用し、又は使用する予定の商品又は役務(以下「商品等」という。)及び同号の他人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が登録商標を現に使用し、又は使用する予定の商品等のことをいう。

4. 「混同を生ずるおそれがない」について

(1) 「混同を生ずるおそれ」について

「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号における他人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商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人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と経済的又は組織的に何等かの関

係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいう。

(2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間

「混同を生ずるおそれ」の有無は、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要する。

(3) 考慮事由

「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断する。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。

- ① 両商標の類似性の程度
- ② 商標の周知度
- ③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
- ④ 商標がハウスマークであるか
- ⑤ 企業における多角経営の可能性
- ⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
- ⑦ 商品等の需要者の共通性
- ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情

「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、例えば、次のような事項が考えられる。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮する。

a. 使用する商標の構成

(例) 結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること

常に特定の色や書体を使用していること

b. 商標の使用方法

(例) 商品の包装の特定の位置にのみ使用していること

常に社名・社章等の他の標章を併用していること

常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品等であることを否定する表示)を付加していること

c. 使用する商品等

(例) 一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること

一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること

d. 販売・提供方法

(例) 一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること

e. 販売・提供の時季

(例) 一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること

f. 販売・提供地域

(例) 一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売していること

g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置

(例) 両商標に混同を生ずるおそれを認めるときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること

(4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情

「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。

① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合

出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記(3)⑧a. から g. に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。

② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合

上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。

(5) 混同を生ずるおそれが認められる場合

上記(1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。

商標審査基準改訂案	現行の商標審査基準
<p><b>第8 第8条(先願)</b></p> <p><b>第八条</b> 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つた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。<u>ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)</u>が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録出願に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。</p> <p>2 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同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。<u>ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。</u></p> <p>3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したと</p>	<p><b>第8 第8条(先願)</b></p> <p><b>第八条</b> 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つた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。</p> <p>2 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同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。</p> <p>3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したと</p>

きは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

4 特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5 第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、そ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商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

6 第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

1. 「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

本号における類否の判断については、この基準第3の十(第4条

きは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、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のみが商標登録を受けることができる。

1. 「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

本号における類否の判断については、この基準第3の十(第4条

第1項第11号)を準用する。

2. 第8条第4項の協議命令(以下「協議命令」という。)並びに第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知について

出願が同日に相互に同一又は類似の関係にある他人の出願と競合したときは、該当するすべての出願に対し、協議命令と第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知を同時に行うこととする。

ただし、上記の協議命令と拒絶理由の通知がなされる前に、第8条第2項の協議が成立した旨又は協議が不成立である旨の書面が提出されているときは、以下のとおりとする。

- (1) 協議が成立した旨の書面が提出されたときは、協議により定められた一の出願人に係る出願以外の商標登録出願に対し、第8条第2項の拒絶理由を通知する。
- (2) 協議が不成立である旨の書面が提出されたときは、すべての商標登録出願に対し、第8条第5項の拒絶理由を通知する。

3. 協議が成立した旨の書面が提出された場合について

特許庁長官の指定する期間内に、出願人から協議が成立した旨の書面が提出された場合には、協議により定められた一の出願人に係る商標が登録された後、他の出願について、第8条第2項に基づき拒絶査定を行う。

4. 協議が不成立である旨の書面が提出された場合又は協議が成立若しくは不成立である旨の書面がいずれも提出されない場合について

特許庁長官の指定する期間内に、出願人から、協議が不成立である旨の書面が提出された場合又は協議が成立若しくは不成立である旨の書面がいずれも提出されない場合は、第8条第5項の特許庁長官が行う公正な方法によるくじの手続を行うこととし、くじにより定められた一の出願人に係る商標が登録された後、他の出願について、第8条第5項に基づき拒絶査定を行う。

第1項第11号)を準用する。

2. 第8条第4項の協議命令(以下「協議命令」という。)並びに第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知について

出願が同日に相互に同一又は類似の関係にある他人の出願と競合したときは、該当するすべての出願に対し、協議命令と第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知を同時に行うこととする。

ただし、上記の協議命令と拒絶理由の通知がなされる前に、第8条第2項の協議が成立した旨又は協議が不成立である旨の書面が提出されているときは、以下のとおりとする。

- (1) 協議が成立した旨の書面が提出されたときは、協議により定められた一の出願人に係る出願以外の商標登録出願に対し、第8条第2項の拒絶理由を通知する。
- (2) 協議が不成立である旨の書面が提出されたときは、すべての商標登録出願に対し、第8条第5項の拒絶理由を通知する。

3. 協議が成立した旨の書面が提出された場合について

特許庁長官の指定する期間内に、出願人から協議が成立した旨の書面が提出された場合には、協議により定められた一の出願人に係る商標が登録された後、他の出願について、第8条第2項に基づき拒絶査定を行う。

4. 協議が不成立である旨の書面が提出された場合又は協議が成立若しくは不成立である旨の書面がいずれも提出されない場合について

特許庁長官の指定する期間内に、出願人から、協議が不成立である旨の書面が提出された場合又は協議が成立若しくは不成立である旨の書面がいずれも提出されない場合は、第8条第5項の特許庁長官が行う公正な方法によるくじの手続を行うこととし、くじにより定められた一の出願人に係る商標が登録された後、他の出願について、第8条第5項に基づき拒絶査定を行う。

5. 「一の商標登録出願人」に係る出願の拒絶査定等が確定した場合について

「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」及び「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」に係る出願について、拒絶査定確定又は取下げ、放棄等がされた場合には、他の出願人に係る出願が、商標登録を受けることができる出願となる。

6. 第8条第1項、第2項及び第5項ただし書きについて

「承諾」の有無及び「混同を生ずるおそれがないとき」を判断するにあたっては、この基準第3の十九(第4条第4項)2. 及び4. を準用する。

5. 「一の商標登録出願人」に係る出願の拒絶査定等が確定した場合について

「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」及び「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」に係る出願について、拒絶査定確定又は取下げ、放棄等がされた場合には、他の出願人に係る出願が、商標登録を受けることができる出願となる。

(新設)