

「商標審査基準」改訂案に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について(項目別)

整理 番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
七、第4条第1項第8号				
1	-	商標法第4条第1項第8号では、改訂案によって他人の氏名又は名称等を含む商標の登録出願に関して一定の具体化が図られたにとどまるので、特許庁において、より詳しい実務上の留意事項の周知を行うとともに、弁護士等の代理人の要望に応じて、実務上の取扱いをより明確化していくことが望まれる。	特許庁ホームページにおける法改正の解説ページを活用して、実務上の留意事項の周知を行うとともに、商標審査便覧においてより詳細な審査指針を示すことで、取扱いを明確にしていくよう努めてまいります。	1団体
2	-	4条1項8号にかかる商標審査基準改訂案について、改訂案そのものについて特に異論はないが、改正法における周知性要件、政令要件のいずれにおいても、人格権保護の見地からある程度解釈の余地が残る記載となっており、その分、解釈の拡縮次第で従来よりも厳しい適用がなされることもあり得ると考える。一例として、改訂案2.に「他人を想起・連想し得るか」との記載があるが、当該記載は、従前の基準5.の「他人を想起・連想」の記載と同様、あくまで「想起・連想」を一つのものとして捉えるべきで、「連想」を「想起」よりも広く解することを想定しているものではないと理解している。また、改訂案8.「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」について、「出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合」と例示されているが、これらはあくまで典型的な例であって、実際の審査運用においては、柔軟に「相当の関連性」を解釈していただきたい。これに限らず、実際の運用において、審査基準の過剰な拡大解釈により、かえって従来よりも出願人に厳しい運用がなされることがないよう留意していただきたい。	御指摘の点については、今後商標審査便覧においてより詳細な審査指針を示すことで、取扱いを明確にしていくよう努めてまいります。	1団体

整理 番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
3	2.(1)	2.「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」の 1.「商標の使用をする商品又は役務の分野」についてが以下のように記述されています。 「商標の使用をする商品又は役務の分野」の判断にあたっては、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みならず、当該他人と関連性を有する商品又は役務等をも勘案して判断する。 この文章全体をみると、『～の判断にあたっては、～判断する。』となっており、他の箇所の表現と平仄が取れていないように見受けられました。よって、文末を『～をも勘案する。』で終わらせるか、あるいは、次の(2)に合わせ、『～商品又は役務等をも勘案することに留意する。』では如何かと存じます。 また、文中の「必ずしも」は打ち消しの言葉を伴うのが通例と思いますので、「必ずしも～○○のみならず～○○を判断する」という文脈でよいのか確認していただきたく思います。	御指摘を踏まえ、商標審査基準改訂案2.「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」のうち、(1)「商標の使用をする商品又は役務の分野」については、「…当該他人と関連性を有する商品又は役務等をも勘案する。」と修正いたしました。 また、「必ずしも」の用法について、御指摘を踏まえ、これを削除することといたしました。	1個人
4	2.(1)(2)	2.「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」の(1)及び(2)において、「人格権保護の見地から」という句があります。 商標制度小委員会の「報告書」では、8号の保護法益を「人格権に由来する権利の一内容」と表現している箇所はあるものの、直接的に「人格権」と表現している箇所は見当たりませんでした。よって「人格権保護」という直接的な表現ではなく、小委報告書中の用語に合わせた「人格的利益保護の見地から」とする方が馴染む気がしていますが如何でしょうか。	商標審査基準改訂案2.「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」のうち、(1)及び(2)については、4.「著名な」略称等についてと同様の考え方をするため、「人格権保護の見地から」と記載ぶりを合わせることにいたしました。したがって、商標審査基準改訂案の記載は現状のままとさせていただきます。	1個人

整理 番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
5	-	今回の法改正において、「8号の趣旨に変更はない」とされていますが、主観的に「自分は周知」と思っている者による登録異議・無効の主張は認められない、ということで宜しいでしょうか。 改正後の8号と政令要件をクリアして登録された氏名商標に対して、同姓同名の非周知の他人が、自分の有名性(人格的利益)を主張してきた場合に、「あなたは周知ではない。だから保護を受けることができない。」と判断されるものなのか否かを心配しています。	登録異議の申立て又は無効審判の審理において、登録商標に含まれる氏名と同姓同名の者が、自身の周知性を理由として第4条第1項第8号に該当する旨を主張することは何ら妨げられません。もっとも、上記登録異議の申立て又は無効審判において、登録商標が取消又は無効と判断されるかどうかにつきましては、当該登録商標に係る事情に応じて、審判合議体によって個別具体的な案件ごとの判断がなされるものとなります。	1個人
6	2.(2)	商標審査基準改訂案(4条1項8号)は、「需要者の間に広く認識されている氏名」の判断にあたっては、人格権保護の見地から、その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起・連想し得るかどうかに留意する」としています。この記載に関しては、人格的利益保護の見地から、商標登録を受ける利益とのバランスを踏まえて事案ごとに判断されることになるものと理解されますが、いかなる需要者を基準として、当該他人を想起・連想し得るかを審査するのかを明らかにしていくのが望ましいと考えます。 一部の地域でのみよく知られている氏名が「需要者の間に広く認識されている氏名」に該当するか否かは、「需要者」をその一部の地域を中心とする限られた範囲の需要者を想定するのか、それとも商標権の効力が及ぶ日本全国の需要者を想定するのかによって、結論が異なり得る考えられます。このような重要な視点が商標審査基準に示されない場合、非統一的な運用に陥ってしまうことが懸念されます。	本号における「需要者」とは、「指定商品又は指定役務の分野の需要者」を想定しています。もっとも、「需要者の間に広く認識されている氏名」を判断する際には、その他人の氏名が認識されている地理的範囲を十分に考慮し、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、指定商品又は役務の分野の需要者が当該他人を想起し得るかどうか留意することになりますので、一地方において需要者の間に広く認識されている者の氏名についても、本号における「需要者の間に広く認識されている氏名」と判断する場合があります。 御指摘の通り、案件に応じて判断されることとなりますので、慎重に判断をしていくと共に、事例の蓄積を踏まえ商標審査便覧においてより詳細な審査指針を示すことで、運用を明確にしていくよう努めてまいります。	1団体

整理 番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
十九、第4条第4項				
7	4.(2)	改定案(4条4項、8条)の2ページの4行目「有無」と同5行目「ない」とは、整合していないのではないかと。	御指摘を踏まえ、商標審査基準改訂案4.(2)について、「「混同を生ずるおそれ」の有無は」の記載を、「「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには」と修正いたしました。	1個人
8	-	異議申立における取消理由通知がなされた後でも、同意書による克服を出願の審査時と同様であることを審査基準に明記していただきたい。 もし、4項が異議申立の取消理由通知に対して効力がないのであれば、その旨審査基準内で注意喚起してほしい。 特許庁の出願審査では備考類似関係の商品役務は先行商標関係を確認しない実務が取られています。異議申立においては異議理由として成立します。取消理由通知が発せられますと、異議申立の取下げができないため、権利者の防衛手段が非類似の主張のみとなります。もし、出願の審査において備考類似まで審査され、同意書を取得していたら4条1項11号に該当しないと判断できたとしても、異議申立で同意書を認めないと、克服ができない状況となってしまう、場合によっては登録印紙代が無駄になる虞れがあります。これは備考類似について審査しないという特許庁の運用から生じる不利益です。従いまして、同意書による克服の道筋を異議申立においても認める旨注意喚起的に審査基準に明記すべきと考えます。 もし、取消理由通知が同意書で克服できないのであれば、異議申立の副本送付時に、当事者同士が話し合って異議申立を取り下げる方策がとれるように、異議申立書副本送付時に異議申立手続の中断(いわゆるクーリングオフ)のガイドラインをつけることや、取消通知の前に何らかの通知を行って、異議申立を取り下げられるようにする運用が取られることを望みます。 また、出願人が先回って備考類似の先行商標権利者から同意書を取得して提出した場合も、同意書による登録と明記すべきと考えます。	異議申立ての審理においては、査定時の状況にて判断することになりますので、査定時に第4条第4項に係る要件を満たしていない登録商標につき、査定後になされた第4条第4項の主張によって取消理由を解消することはできません。 なお、異議申立の審理において、合議体が必要と認める時には、当該商標権者からの求めに応じて審理を猶予する場合があります。審理の猶予を求める場合には、その旨書面で提出してください。 また、両商標の指定商品・指定役務がいわゆる備考類似の関係にあることが出願人の提出した同意書等により明らかであって、出願商標が第4条第1項第11号の拒絶理由に該当するものと判断された場合には、第4条第4項の適用が想定されるものです。 コンセント制度の適用により登録された商標は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)、商標公報及び国際商標公報において確認することが可能となる予定であるところ、御意見の場合についても同様に運用するものと考えております。	1個人

整理 番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
9	-	審査基準を読むに、使用商品が明確であれば、指定商品の減縮補正や部分放棄は求められないように読めますが、正しければ、指定商品表示と使用の範囲の一致は求めない旨明記してほしいです。また、使用方法や提供場所等に関する裏付け証拠は求めず、同意書の文言のみで判断する旨も明記してほしいです。	第4条第4項の審査過程で、提出された証拠等から、出願商標を使用していない(あるいは使用を予定しない)商品・役務(以下「商品等」という。)が明確になった場合には、審査官は、指定商品等のうち、使用をしない(あるいは使用の意思を有しない)ことが明らかであると認定した範囲について減縮した表示に補正すべきことを指示する(審査官名による手続補正指示)ことはあり得ると考えております。ただし、第4条第4項を主張する際には、必ずしも出願商標の具体的な使用商品等を明確にする必要があるわけではなく、それ以外の主張・立証によって、引用商標と出願商標につき、混同を生ずるおそれを否定することも可能です。また、登録商標の指定商品等につき、その一部に係る商標権の放棄を求めることは想定しておりません。なお、引用商標権者において指定商品等の具体的な使用状況を明らかにしたくない場合は、商標の使用方法や使用する商品等の使用態様を工夫して提出書類へ記載することも可能です。また、第4条第4項の条文上「承諾」と「混同を生ずるおそれがない」ことが本項の適用の要件となっているため、「承諾書」のみで本項を適用することはできず、提出された証拠等によって「混同を生ずるおそれがない」ことが判断できることが必要となります。	1個人
10	-	改訂案で、企業のブランド戦略や商標実務の観点からの弁護士等の要請も取り入れられたことは評価できる。	商標審査基準改訂案について賛同する御意見と理解いたします。	1団体
11	-	商標法第4条第4項では、「留保型コンセント」制度において、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないかどうかを判断するに当たり、特許庁が審査で出願人に不可能を強いる立証を求めることにならないよう、弾力的な審査基準の運用が必要になると思われる。	いただいた御意見は、今後、商標審査便覧を策定する際の参考とさせていただきます。また、改正法の施行後、実案件の審査の蓄積を通じて、必要に応じて運用の見直しを検討いたします。	1団体

整理番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
12	4.(3)⑧	(3)「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。」 「証拠」について、当事者間の合意書や先行権利者署名に係る宣誓書のような書面のみならず、先行権利者の事業状況や商標使用状況を客観的に明らかにする資料(例えば、ウェブサイト、カタログ、会社登記簿謄本)も含めて、寛容に認めていただきたい。 また、例として挙げられている事情が、出所の混同のおそれを否定する例として相応しいことには同意するものの、「常に」「特定の位置のみ」といった表現が挙げられており、実際の審査の運用においては、一切の例外のないことを要求する厳格なものではなく、当事者の主たる使用態様、実情をもって、ある程度緩やかに判断していただきたい。	御指摘の点については、案件に応じて判断されることとなりますが、今後商標審査便覧においてより詳細な審査指針を示すことで、取扱いを明確にしていくよう努めてまいります。	1団体
13	4.(4)①	(4)①「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」「将来にわたって変更しない旨の当事者間の合意」の要件が、實際上、先行権利者にとって相応の心理的ハードルとなることが予想されるため、「その要約」も含めて具体的に提出される書類の審査においては、寛容に認めていただきたい。また、「その要約」がどのような書類を想定しているか、審査便覧や説明会を通じて明らかにしていただきたい。	御指摘の点については、案件に応じて判断されることとなりますが、今後商標審査便覧においてより詳細な審査指針を示すとともに、法改正の解説ページ等で周知を行うことで、取扱いを明確にしていくよう努めてまいります。	1団体

整理 番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
14	-	今般の商標法改正に伴うコンセンスト制度の導入を心より歓迎するとともに、従来から実務上行われてきたアサインバックに代わる手段として、法文解釈の範囲内で、ユーザーに活用され易い実務運用がなされることを期待する。	商標審査基準改訂案について賛同する御意見と理解いたします。	1団体
15	4.(4)	「4. (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」において、 『「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。』 との表現があります。この中の、 「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、」(後略)の部分は、この基準を「策定した理由」に相当するのかと存じますが、審査基準上で必要でしょうか。なくてもよいのではないかと思います。 すなわちこの4. (4)の柱書部分は： 『「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のうち、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、査定後に変動することが予想されるものではなく、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。』 の方が理解しやすいように思います。	第4条第4項は、第4条第1項第11号の例外として新たに設けられた規定であるところ、その適用にあたっては、現在のみならず将来の混同のおそれの有無も審査する必要があります。そこで、商標審査基準改訂案においては、将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮するために、将来にわたって変動しないと認められる事情が求められる理由を明らかにすることとしました。したがって、商標審査基準改訂案の記載は現状のままとさせていただきます。	1個人

整理番号	該当箇所	御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
16	4.(5)	商標審査基準改訂案(4条4項、8条)の十九、4によると、「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮し、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないか否かを判断することになるとされておりますが、その判断は、出願人にとっても極めて難しい場合があると思われます。引用商標権者の承諾を得るためには、場合によっては引用商標権者に対する対価の支払いを含めて、相応のコスト、労力等を伴うことがあるため、承諾を得たとしても商標登録を得られるか否かを合理的に予測することができない場合には、コンセント制度の利用そのものが困難となるおそれがあります。 そこで、コンセント制度導入後の運用においては、例えば、引用商標権者から承諾を得た場合の登録可能性や、引用商標権者とのような合意をすれば登録を見込むことができるかなどにつき、例えば(i)出願人の申出に応じて引用商標権者から承諾を得る前に貴庁審査官と協議する機会を設けていただくこと、(ii)商標法4条1項11号による拒絶理由通知に記載していただくことなど、出願人の立場に寄り添ったご対応を柔軟にお取り計らいいただきたくお願い申し上げます。 この点、商標審査基準改訂案(4条4項、8条)の十九、4(5)において、「混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合・・・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」とされており、柔軟な対応をご想定されている点が高く評価されるべきだと考えます。	全体として、商標審査基準改訂案について賛同する御意見と理解いたします。第4条第4項の適用は、案件ごとに個別具体的に判断されることとなりますので、本項の主張にあたって審査官との面接を活用する等、ユーザーにとって利用しやすいコンセント制度となるよう努めてまいります。	1団体
17	-	ある商標の登録出願につき商標法4条4項の適用が認められて登録査定がされた後、引用商標権者の承諾が無効、取消し又は解除となった場合における、当該商標登録の商標法上の取扱いをご説明いただきたくお願い申し上げます。 当該承諾が無効若しくは取消しとなり、又は遡及的に解除された場合には、査定時に当該承諾がなかったこととなり、当該商標登録には無効理由があることになる(ただし、除斥期間の制限を受ける)一方で、当該承諾が将来に向けて解除された場合には、無効理由がなく商標登録がされたままになるのでしょうか。 商標法4条4項の適用を受けた商標登録について利害関係人が検討すべき対応に関わる事項であるため、考え方を示しいただきたくお願い申し上げます。	商標法上、本来的に拒絶されるべき商標が誤って商標登録された場合には、当該商標登録を無効にする審判を請求することができますが、無効審判において、無効理由に該当するかどうかは、第46条第1項第5号から第7号までに規定する後発的無効理由を除き、登録査定時に無効理由があったかどうかにより判断されます。もともと、登録商標が無効と判断されるかどうかにつきましては、無効審判が請求された登録商標に係る事情に応じて、審判合議体によって個別具体的な案件ごとの判断がなされるものとなります。	1団体