

商標審査基準改訂案

商標法 4 条 1 項 1 0 号

商標審査基準改訂案	現行の商標審査基準
(削除)	6. 出願人と本号における他人に支配関係がある場合の取扱い 本号に該当するか否かの判断においては、この基準第 3 の十（第 4 条第 1 項第 11 号）の 13. を準用する。

商標審査基準改訂案	現行の商標審査基準
(削除)	11. 商品又は役務の類否判断について 商品又は役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断する。 (1) ～ (3) (略) (4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について 本号に該当する旨の拒絶理由通知において、引用した登録商標の商標権者（以下「引用商標権者」という。）から、引用商標の指定商品又は指定役務と出願商標の指定商品又は指定役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、類似商品・役務審査基準にかかわらず、出願人が主張する商品又は役務の取引の実情（ただし、上記(1)から(3)に列挙した事情に限る）を考慮して、商品又は役務の類否について判断することができるものとする。 なお、以下のような場合には、取引の実情を考慮することはできない。 ① 引用商標権者が、単に商標登録出願に係る商標の登録について承諾しているにすぎない場合。 ② 類似商品・役務審査基準において類似すると推定される指定商品又は指定役務のうち、一部についてしか類似しない旨の陳述がなされていない場合。 ③ 引用商標の商標権について専用使用权又は通常使用权が設定登録されている場合にあつて、専用使用权者又は通常使用权者が類似しない旨の陳述をしていない場合。
(削除)	13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い 出願人から、出願人と引用商標権者が(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。 (1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること (2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること (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 ((1)又は(2)に該当する例) (ア) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合。 (イ) (ア)の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合。

商標法 4 条 4 項

商標審査基準改訂案	現行の商標審査基準
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っても、<u>引用した登録商標の商標権者（以下「引用商標権者」という。）</u>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.(4)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って、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がない」に該当するためには、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。 <u>(3) 支配関係の存在により混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う場合</u> <u>出願人と引用商標権者が次のいずれかの関係にあるときは、混同を生ずるおそれがないものとして取り扱う。</u> <u>① 引用商標権者が出願人の支配下にあるとき。</u> <u>② 出願人が引用商標権者の支配下にあるとき。</u> <u>③ 出願人と引用商標権者が同一の者の支配下にあるとき。</u> (4) 考慮事由 <u>(ア)</u> 「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	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っても、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って、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がない」に該当するためには、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。 （新設） (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・提供の時期 （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たときは、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 <u>(4) 商品等の出所が実質的に同一であり、混同を生ずるおそれがないと判断するか否かの考慮事由</u> <u>出願商標の使用をする商品等の出所と、第4条第1項第11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等の出所が実質的に同一である場合は、混同を生ずるおそれがないと判断する。この場合、商品等の出所が実質的に同一か否かは、例えば、下記の①から③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。</u> <u>① 出願人と引用商標権者の関係性</u> <u>② 商標の使用をする商品等に係る事業の実施状況</u> <u>③ 商標の使用態様その他取引の実情</u> <u>(5) 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</u> 「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(4)(7)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。 <u>(6) 混同を生ずるおそれが認められる場合</u> 上記(1)から(5)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。	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・提供の時期 （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たときは、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 (新設) (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。
---	--