

商標制度に係る検討事項

平成29年8月

- I. 商標の定義の在り方
- II. 権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度
(いわゆる「コンセント制度」)
- III. 商標審査基準等の見直し
- IV. 手続上の瑕疵のある大量の商標登録出願対策の運用変更

I. 商標の定義の在り方

「商標」の定義の在り方については、従前より議論がなされてきたところであるが、平成28年7月に開催された第2回商標制度小委員会においては、「商標」の定義に識別性を追加する場合の課題の整理・分析に関する調査研究を行い、国内外の文献調査、商標の定義に識別性を追加する必要性及び商標の定義に識別性を追加する場合の法律への影響等について整理・分析を行うこと、本調査研究により明らかとされる「商標」の定義への識別性の追加の必要性及び法律への影響等を踏まえ、検討を進めることとされている。

1. 現行制度の概要

「商標」の定義を定める現行の商標法第2条第1項は、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」を「標章」とした上で、「商標」を、「標章であつて、業として商品の生産等をする者がその商品又は役務について使用をするもの」、と定めており、商標の本質的機能である自他商品役務の識別機能がその要素であることは規定されていない。

2. 問題の所在

商標の本質的機能は自他商品役務の識別機能や出所表示機能等であり、裁判例においても、その旨を判示しているものが多数存在している。しかしながら、現行の定義では、識別性がその要素となっていないため、諸外国等の法令と同様に、我が国商標法第2条第1項の「商標」の定義中に識別性の文言を追加すべきとの指摘がある。

3. これまでの検討経緯

(1) 平成25年9月 産業構造審議会知的財産分科会報告書

平成24年5月に開催された商標制度小委員会において「商標」の定義の在り方について議論を行った際には、「商標」の定義は具体的な例示を挙げた上で包括規定とすることが適当であり、また、自他商品役務の識別性を「商標」の定義に追加すべき

であるという意見が多数を占めた。それに対し、商標法第2条第1項の「商標」の定義規定に識別性を追加した場合、「商標」の本質的な定義を変更することになり、商標法の体系に大きな影響を与えるのではないかという意見もあり、「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」（平成25年9月 産業構造審議会知的財産分科会報告書）においては、「商標法の体系への影響及び実務的な影響については、当小委員会においても検討してきたところであるが、引き続き具体的な条文に則して更なる検討を行っていくべきものとし、そのための具体策を講じるのが適当である」と考えられる。」とされた。

（2）平成28年7月 第2回商標制度小委員会

上記報告書を踏まえ、平成28年7月に開催された第2回商標制度小委員会においては、「商標」の定義に識別性を追加する場合の課題の整理・分析に関する調査研究を行い、国内外の文献調査、商標の定義に識別性を追加する必要性及び商標の定義に識別性を追加する場合の法律への影響等について整理・分析を行うこと、本調査研究により明らかとされる「商標」の定義への識別性の追加の必要性及び法律への影響等を踏まえ、検討を進めることとされた。

4. 対応の方向性

平成28年度、特許庁では我が国の商標法における「商標」の定義に識別性を追加する場合の制度の在り方の検討を目的として、有識者による委員会形式による調査研究¹を行った。

当該調査研究では、関係団体等へのヒアリング調査を行い、産業界からは、商取引の現場や商標権侵害訴訟等の実務との関連において、現状の規定に問題を感じたことがないとの意見が多く、現時点で実務上、「商標」の定義に識別性を追加する必要性は少ないとの意見が報告された。また、学識経験者からは、商標法第3条1項各号、第7条の2、第26条及び第37条等に対して影響を与える懸念があるとの意見が報告された。一方、法曹界からは、実務上の必要性とは別の観点から、国際ハーモナイゼーションにより、「商標」の定義に識別性を入れるべきとの意見が報告された。

当該調査研究の委員会での検討では、他の規定に影響を及ぼさない識別性²を定義に追加することについて肯定的な意見が多かったが、識別性の追加により、これまでの解釈・運用の変更は望ましくないという点において共通の認識があった。仮に「商標」の定義に識別性を追加する場合は、できる限り現状の解釈や運用に影響を与えず、かつ理解しやすいものであることが求められる。さらに、検討を進めるに当たっては、商標の機能の広がりにも鑑み、制度、実務、立法の具体的な必要性や十分性を満たす識

¹ 平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「商標の識別性に関する課題（「認証・証明マークの保護」及び「商標の定義」の観点から）についての調査研究報告書」（平成29年3月 一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所）

² 商標それ自体が何らかの商品役務との関係で識別できるものをいう。これに対し、商標の登録要件としての識別性は、特定の商品役務との関係で識別できるもの。

別性の考え方を整理することが必要であると報告された。

以上を踏まえれば、商標の定義については、当面は現行制度を維持しつつ、今後の商標制度を取り巻く状況等の変化に応じて、改めて検討することが望ましいのではないかと。

Ⅱ. 権利者の同意による商標法第4条第1項第11号の適用の除外制度（いわゆる「コンセント制度」³）

「商標制度の在り方について」（平成18年2月 産業構造審議会知的財産政策部会報告書）において、コンセント制度については、当事者の同意によって出所の混同を生ずる可能性がある複数の商標を登録することとなりかねず、需要者の保護という観点からは更に検討を行うことが必要とされている。

また、同報告書では、「類似商品・役務審査基準」の見直しを行うとともに、取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討することが適切であるとされたため、特許庁では、平成19年に商標審査基準において取引実情説明書の運用を開始し、取引の実情を踏まえた柔軟な判断が行えるように整備を行うとともに、平成24年に「類似商品・役務審査基準」の見直しを行ったところではあるが、ユーザーからはコンセント制度そのものを導入すべきとの指摘がある。

1. 現行制度の概要

先願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、商標登録を受けることができない（商標法第4条第1項第11号）。

2. 問題の所在

商標登録出願の審査においては、出願された商標と同一又は類似する先行登録商標の商標権者が出願された商標の登録に同意した場合であっても、出所の混同が生ずるおそれがあることから、その商標登録出願を拒絶することとしている。

一方、当事者である商標権者が、出所の混同が生ずるおそれが低いと考える場合には、他者が商標権を取得することに同意することも考えられることから、商標権者の同意があった場合には、職権主義の下で行われる審査官の類否判断を補完し、取引の実情に合わせてより適切な判断を確保するため、出願された商標に類似する先行登録商標があっても登録を認めるコンセント制度を導入すべきとの指摘がある⁴。

³ 例えば、「英国では、先行登録商標の商標権者が同意をした旨の証明があれば、後に出願された商標登録出願と先行登録商標の混同を生ずるおそれ（類似する）を理由として拒絶しないとする制度」（「商標制度の在り方について」（平成18年2月 産業構造審議会知的財産政策部会報告書））が採用されており、このような制度は一般的にコンセント制度といわれる。

⁴ なお、現行制度の下では、先行登録商標と同一又は類似であることを理由として商標登録出願が拒絶される場合、実務上は、当該商標登録出願により生じた権利を引用商標権者に一旦譲渡することにより拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再譲渡を行う等の手続（一般に「アサインバック」という。）が利用されることがあるが、こうした手続は迂遠ではないかとの指摘もある。

3. これまでの検討経緯

(1) 「商標制度の在り方について」(平成18年2月 産業構造審議会知的財産政策部会報告書)

コンセント制度については、職権主義において、取引の実情を踏まえたより適切な判断を行うという観点から一定の意義があると考えられるが、当事者の同意によって混同を生ずる可能性がある複数の商標を登録することとなりかねず、需要者の保護という観点からは更に検討を行うことが必要と考えられる。

コンセント制度の必要性が指摘される背景には、現行の審査において、商品又は役務の類否判断が「類似商品・役務審査基準」に沿って行われており、必ずしも、取引の実情を十分に参酌しない場合があることも一因となっていると考えられる。このため、「類似商品・役務審査基準」の見直しを行うとともに、取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討することが適切であると考えられる。

(2) 取引の実情を踏まえた類否判断の仕組み及び「類似商品・役務審査基準」の見直し

上記(1)の報告書を踏まえ、商標審査基準を改訂し、商標法第4条第1項第11号の審査において、取引実情説明書⁵の提出が出願人からあったときは、取引の実情を把握するための資料の一つとして参酌することができることとした(平成19年4月1日運用開始)。

また、国際分類⁶第10版に対応した「類似商品・役務審査基準」(平成24年1月1日適用)において、商品又は役務の類否関係を経済の実態や取引の実情に合致したものとするべく見直しが行われた。

(3) 平成28年7月 第2回商標制度小委員会

商品又は役務の類否判断に用いられる「取引実情説明書」はいまだ有効に利用されているとはいえず、また、利用されていない背景には、その要件(類似すると推定される指定商品又は指定役務の全てについて、引用商標権者及び出願人の両者が共に商品又は役務の取引を行っており、かつ、それら全ての商品又は役務について、取引の実情の説明及びその証拠の提出が必要である等)が厳しく利用を難しくしていること、及びその認知度が低いことが要因として考えられるため、「商標審査基準ワーキンググループ」において、「取引実情説明書」が有効に利用されるための検討を進めることとされた。

4. 対応の方向性

⁵ 出願商標が先行登録商標に類似すると判断された場合に、先行登録商標の商標権者による取引の実情を示す説明書のこと(商標審査基準(第12版) 第3.10.3)。

⁶ 「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類

商標審査基準ワーキンググループにおいて「取引実情説明書」の運用を検討した。その検討結果を反映した商標審査基準（第13版）では、従前の「取引実情説明書」について、次の2つの場面に分けて改訂し、本年4月から適用したところである。

（1）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

改訂前の商標審査基準では、商品又は役務の類否判断は、原則として「類似商品・役務審査基準」によるものとしていたが、一定の場合においては、商品又は役務の取引の実情を考慮して、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した。

そして、考慮することができる取引の実情については、一般的・恒常的な取引の実情に限られることを前提とした上で、両当事者の使用を前提とする要件を廃止した。しかし、出願人の主張のみでは、取引実情の存否について客観性を欠くことになるため、第三者である引用商標権者から、商品又は役務が類似しない旨の陳述を必要とすることとした。

（2）支配関係にある場合について

出願人と「他人」である引用商標権者の関係性については、従前の「取引実情説明書」における取扱いでは考慮されておらず、出願人本人以外は全て「他人」として取り扱っていたが、両者が支配関係にあれば、需要者への出所の混同を生じさせるおそれは減少すると考えられる。

そこで、商標審査基準に、出願人と「他人」である引用商標権者が支配関係⁷にある場合は、実質的には「他人」の商標ではないものとして扱うこととする旨の新たな規定を設け、その適用においては、出願人による支配関係があることの主張及び立証に加え、商標登録を受けることを引用商標権者が了承している旨の書面の提出を必要とすることとした。

上記の2つの新しい運用について、ユーザーの利用状況をみた上で、改めて我が国におけるコンセント制度の導入の必要性、コンセント制度の導入方法等について、検討を進めていくことが望ましいのではないかと。

⁷（認められる例）出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合、又は前記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。

Ⅲ．商標審査基準等の見直し

1．商標審査基準は、昭和46年に初版が発行されて以来、法律改正・社会情勢の変遷・ユーザーニーズの変化等に応じる形で、部分的には改訂を重ねてきたが、審査基準全体にわたる見直しは充分に行われていなかった。このため、商標審査の予見可能性と一貫性を向上させるため、国内外のユーザーにとって明確かつ分かりやすい商標審査基準とすべく、その記載内容を全面的に見直して改訂を行った。

2．「商標制度の在り方について」（平成18年2月 産業構造審議会知的財産政策部会報告書）において、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標法第3条第1項柱書の運用の在り方について検討を行うことが適切であるとされた。

これを踏まえ、平成19年度には、更に一層の不使用商標対策の促進を図るべく、商標出願時において、総合小売等役務又は複数の小売等役務を指定した場合や、一つの区分の中で、その指定商品又は指定役務ごとに付与した類似群コードが8類似群以上の場合は、商標法第3条第1項柱書の拒絶理由の対象とする審査運用を開始した。

当該運用については、開始から10年が経過し、ユーザーにも浸透・定着してきているところではあるが、一方で、ユーザーからは、ハウスマークのように広範囲の商品又は役務を指定しておきたい商標もあり、7類似群では少なすぎる等の意見も出ている。

1．商標審査基準の改訂

（1）結果報告

商標審査基準については、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会に設置された商標審査基準ワーキンググループにおいて、平成27年度及び平成28年度の2年計画で全面的な改訂に向けて審議を行い⁸、商取引を取り巻く環境の変化やユーザーニーズ、近年の裁判例などの動向を踏まえた内容面の観点及び構成全体の整理や用語の統一等の構成面の観点から改訂を行った。

全14回にわたる公開による審議を経て、2回にわたる商標審査基準（第12版及び第13版）の改訂を行った。

第12版においては、商標の登録要件（商標法第3条）を中心に、より具体化及び明確化する等の観点から見直しを行った。第13版においては、商標の不登録事由（商標法第4条）を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び觀念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い

⁸ 第1回商標制度小委員会（平成27年6月26日開催）において了承された事務局提案（商標審査基準の見直しについては、今後、商標審査基準ワーキンググループにおいて、優先度の高い項目から順次検討を行うこととする。）に従い、審議が行われた。

を規定、また、商標法第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行った。

(2) 改訂の要旨

【平成28年4月1日改訂（第12版）】

- ア 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなきは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記（商標法第3条第1項柱書）
- イ 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記（商標法第3条第1項第3号）
- ウ 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記（商標法第3条第1項第6号）
- エ 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記（商標法第3条第2項）
- オ 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化（商標法第4条第1項第6号）
- カ その他
 - ①近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更
 - ②用語の統一化

【平成29年4月1日改訂（第13版）】

- ア 公益的な機関等（商標法第4条第1項第1号から第5号）、登録品種（商標法第4条第1項第14号）、ぶどう酒等の産地（商標法第4条第1項第17号）について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
- イ 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記（商標法第4条第1項第7号）。
- ウ 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記（商標法第4条第1項第8号）。
- エ 類否判断（外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮）について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記（商標法第4条第1項第11号）。
- オ 他人の周知商標（商標法第4条第1項第10号）、商品又は役務の出所の混同（商標法第4条第1項第15号）、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的

をもって使用をする商標（商標法第4条第1項第19号）について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。

カ 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願（又は先登録）に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「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取扱いを明記。

2. 商標法第3条第1項柱書の運用変更

現在の運用については、開始から10年が経過し、ユーザーに、使用しない商標の権利化は行わないという意識が浸透・定着してきている⁹ところではあるが、一方で、ユーザーからは、「企業活動における事業の多角化・多様化が進んでいることにより、多種類にわたる商品・役務を取り扱う企業にとっては、7類似群のみでは少なすぎる場合がある。特に、ハウスマークや著名商標は、使用する範囲が未定で広範囲で指定しておきたいという意向があり、また、持ち株会社やグループの親企業は関連会社の事業範囲まで権利化しておく必要があり、指定する範囲は必然的に広がってしまう。」等の意見も出されているところである。

そこで、上記ユーザーの意識と意見のバランスを踏まえて、ユーザーのブランド戦略に不利益を及ぼすことがないよう現行運用を見直し、商標審査便覧を改訂することが適切ではないか。

⁹ 「平成25年度 商標出願動向調査報告書－不使用商標対策後の効果・分析のための出願・登録状況調査－（平成26年2月）」によれば、現行運用開始以降は、登録商標における類似群付与数の減少や取消審判の請求件数の減少など、使用しない商標の権利化は行わないという意識が、ユーザーに浸透してきたことがわかる。

IV. 手続上の瑕疵のある大量の商標登録出願対策の運用変更

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われている。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっている。

これらの商標登録出願は、団体名、テレビ番組名、流行語、企業の新商品・サービス名等、巷で話題になっている言葉であるものが多く、他の一般的な商標登録出願人に対して、後願の出願人に警告を行う場合もあり、一部の出願人の商標登録出願があることをもって商標登録出願を断念する等の事態が発生している。

また、商標法において、先願の同一又は類似する商標があった場合には、後願は拒絶理由を有することになり、先願の最終処分まで審査が保留されるため、一部の出願人の商標登録出願（先願）によって、他の一般的な商標登録出願（後願）の審査等の処理が遅延し、権利化が遅れている。

1. 運用変更の周知（結果報告）

特許庁では、出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある大量の商標登録出願の問題¹⁰に対して、平成29年6月21日からウェブサイトにおいて以下の状況及び審査運用について周知を行うとともに、拒絶理由通知に関する運用の変更を行っている。

2. 周知内容の要旨

（1）手続上の瑕疵のある出願

最近、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願（以下「手続上の瑕疵のある出願」という。）が大量に行われており、このような手続上の瑕疵のある出願については、出願の日から概ね4か月から6か月で出願を却下している。

（2）後願となる商標登録出願

特許庁では、従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始している。

そして、その実体審査においては、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合があるが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行っている（他の拒絶理由等がない場合に限る。）。

（3）拒絶理由通知に関する運用の変更

平成29年6月21日からは、上記の拒絶理由を通知する場合において、拒絶理由

¹⁰ 知的財産推進計画2017（2017年5月 知的財産戦略本部）「近時、一部の者から、手続上の瑕疵のある商標登録出願が大量に行われ、後願者が商標登録出願を断念するなどの混乱が一部生じており、その対応について検討することが求められる。」

となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更した。

これにより、商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、先願となる商標登録出願が却下されるのを待って商標登録出願を行う必要がないことをより明確にした。

（４）出願手数料の支払いがあった場合

手続上の瑕疵のある出願について、仮に手続上の瑕疵がないことが確認された（出願手数料の支払いがあった）場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査することとなる。その際、当該出願に係る商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合（商標法第３条第１項柱書）、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合（同法第４条第１項各号）は、商標登録を認めない。

※：手続上の瑕疵ある出願の後願となる商標登録出願の実体審査の運用

