

平成16年7月6日

産業構造審議会知的財産政策部会
商標制度小委員会委員長 土肥一史 殿

日本弁理士会
商標委員会
委員長 本宮照久



平成15年度商標委員会での審議内容の報告

昨年度、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会において、「ブランド戦略から見た商標制度の在り方」を検討されておりましたが、審議会で議論されている事項に関しまして、当委員会でも検討しましたので、その内容について、ご報告致します。

1. はじめに

まず、今回の審議会での議論は、「ブランド戦略」の視点からなされておりますが、一つのネーミング（マーク）がブランドとして構築されるためには、それが一定期間使用され、且つその間における企業努力と相俟って、市場における信頼・信用を獲得し、それによって、そのネーミング（マーク）はその企業のブランドとして市場で認知されるに至るものであります。

このようなブランドには、確固たる権利として十分な保護が与えられる必要があり、それをサポートする一つが商標制度であります。したがって、商標制度は、実際の市場（取引界）と遊離して存在するものではなく、本来的には取引界の実情を反映させた形で存在しなければならないものであります。

一方、グローバル化した今日においては、商標制度にあっても当然に国際的調和を図ることが要請されるところであります。

そこで、当委員会では、国際的調和に照らして、特許庁における硬直化した審査（判断）をどのように改善すれば、取引界の実情が反映された商標制度になるのか、という観点から、審議会で指摘されている点について議論して参りました。個々の議論の内容は後述の通りであります。どの問題を議論するに際しても、常に問題として挙げたのが不使用商標（使用に係る指定商品以外の指定商品についての不使用も含む）の存在でありました。

このような不使用商標の存在は、第三者の商標選択の余地を狭めるのみならず、特許庁における具体的な判断を困難にさせているものであり、不使用商標の整理こそが、最も重要な懸案事項として議論されなければならないと考え、その施策についても議論致しました。

以下、その施策について述べるとともに、当委員会での議論の具体的な内容を述べることと致します。

2. 不使用商標を整理するための施策

当委員会では、不使用商標を整理すべく、次の施策を講ずるべきとの意見が挙がりました。

商標法第3条第1項柱書の要件を厳格に適用する。

現在、出願に際しての指定商品について、政省令に例示されている全ての商品を記載している出願であっても、それぞれの商品に関する使用意思を確認することなく、その登録が認められております。しかし、実際には、その全てについて出願に係る商標を使用するのではなく、商標が使用されるのはその一部に過ぎないのが実情であります。したがって、このような出願に関する審査の在り方が不使用商標存在の温床となっているものであり、この点を解消するためには、出願の際に指定商品の範囲が広いものや包括表示的な指定商品の記載がなされているもの等については（指定商品の全てにその商標を使用することが疑わしいような場合には）商標法第3条第1項柱書の要件を厳格に適用し、使用意思の確認を求める拒絶理由を発する等の運用をすべきであります。

類似商品・役務審査基準の見直しを図る。

現在の「類似商品・役務審査基準」は、国際分類採用に際しても昭和36年4月に作成された基準を継承する形で作成されております。そして、この基準の冒頭の「本基準の運用について」という中では次のように述べられております。

「本基準は生きた経済に即応すべきものであり、概念的に割り切って類似範囲を固定化しない趣旨については旧基準と同様であるので、本基準において（四角カッコ）で囲った見出しの商品又は役務に含まれるものは、原則として、互いに類似商品又は類似役務であると『推定』するものです。

本審査基準は全審査官の統一的基準ですが、具体的、個別的に商品又は役務の類否を審査する際において、あるいは商取引、経済界等の実情の推移から、本基準で『類似』と推定したものでも『非類似』と認められる場合又はその逆の場合もあり得ます。」

このような記述にも拘らず、実際の審査のあり方は杓子定規的であり、このことが現在の特許庁における審査の硬直化の一つの要因になっていると考えられます。したがって、商品・役務の類否判断を「生きた経済に即応するもの」となるよう、現在の「類似商品・役務審査基準」を見直すことが必要であり、このことは、審査の硬直化を解消するための施策の一つになるのは勿論のこと、類似範囲（類似と「推定」し得る範

困)の見直しに伴い、不使用商標の整理にも資することになると考えられるものであります。

不使用取消審判の請求に係る請求人の費用負担を軽減する。

現在、不使用取消審判においては、一つの登録(又はその登録の一部)に対して、その請求を行なう場合、「区分」という概念の下に、「区分数」に応じた審判手数料が徴収されております。しかし、不使用取消審判においては、取消を求める「請求に係る商品」という概念の下、その立証活動がなされるものであり、その中には、「区分」という概念は何らでてこないものであります。にも拘らず、審判手数料の徴収は「区分」単位でなされおり、このことは請求人に過度の負担を強いるものであります。したがって、不使用取消審判の更なる活用を促すためには、請求人の費用負担の軽減が図られて然るべきであり、それにより、不使用商標の排除のより一層の促進が図られることになると考えられるものであります。

異議申立・無効審判において、「不使用の抗弁」を認める。

共同体商標等においては、異議申立・無効審判での「不使用の抗弁」が認められておりますが、我が国においても、このような施策は講じるべきであると考えております。特に、このような施策は、単に、「使用していない場合には、異議申立や無効審判を行なっても、『不使用の抗弁』を受けるデメリットがある」というのみならず、「使用していない部分については、権利を取得していてもメリットがない」という土壌を醸し出す上で、必要な施策と考えるものであります。

3. 「商標」の定義

改正の必要性については、肯定的でありました。但し、「識別性」に関する定義方法については、「識別するため(主観的要件)」とするのが良いか、それとも「識別することができる(客観的要件)」とするのが良いか、意見が分かれており(別紙1)、その一方では、表現上の問題に過ぎないのではないかと、との指摘もありました。

また、商標の定義との関連において、立体的形状の一部が自他商品識別機能を発揮している場合には、その部分を立体商標として保護することはできないのか、という点についても検討しましたが、最終的な結論を得るまでには至りませんでした。

4. コンセント制度

この制度を導入することに圧倒的多数の方の賛同が得られました。この制度を導入するに当たって、同一範囲におけるコンセントは認められないという点で意見の一致をみましたが、類似範囲においては、所謂留保型コンセントではなく、完全型コンセントにすべきであるという考えが圧倒的に支持されておりました。

なお、コンセント制度を採択し、この制度を有効に機能させ、且つ取引界の実情を反映させた、より良い商標制度を構築するためには、「類似商品・役務審査基準」の見直しや商標法第3条第1項柱書の運用の見直し等も併せて検討されなければならない問題として捉え、この点からの検討もしました。

上述の内容に関する詳細は、別紙2「コンセント制度」をご参照下さい。

5．異議待ち審査制度

委員会の中では、今日における審査の硬直化を打破するためには、異議待ち審査制度を導入すべきという意見もでしたが、この制度を導入するのは、反対であるという意見が大多数でありました。

なお、この問題と関連で現行の付与後異議制度について検討し（別紙3）、この制度に関する賛否を問うたところ、約3分の2の委員が付与前異議復活を望んでおりました。

6．防護標章制度

昨年度、当委員会で検討した結果は、別紙4「防護標章制度についての存続の是非」に示す通りであり、結論としては、防護標章制度維持の方向でありました。

その一方で、著名商標の保護のあり方として、現在の防護標章制度では不十分であるという認識をもってありますが、この問題は、商標権の効力範囲について改正することによって、結論が大きく変わることになるという考えでありました。

なお、著名商標の保護との関連において、普通名称化の防止策についても併せて検討する必要があるという意見もでした。この点に関しては、後述の8（4）をご参照下さい。

7．商標法を特許法から独立した法律とすることについて

現在の商標法の規定中には特許法の規定が数多く準用されておりますが、両者は保護法益を異にするものであり、又たび重なる法改正により、制度全体の枠組みも四法横並びの体系とは言い難いものとなっております。

したがって、国民にわかり易い法律とするためには、次回の法改正に際して、特許法の準用を止め、この準用に関する条項を商標法に盛り込んだ形の法律にするのが望ましい、という委員会全体の結論に達しました。

8．その他

（1）除斥期間の見直し（別紙5）

識別力を喪失した登録商標について、登録後5年を経過すると、無効審判を請求することができないのは、取引秩序上、問題ではないか、という点についても検討しました。具体的な検討結果につきましては、別紙5「第3条第1項各号違反を理由とする無効審判」をご覧下さい。

(2) 商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号について (別紙 6)

存続期間満了後 1 年を経過しないと登録できないとする規定は、それを存置させておくことに殆ど意味がなく、本規定を廃止することこそ、早期権利化の要請に応えるものであるという結論に達しました。詳細につきましては、別紙 6 をご覧下さい。

(3) 拒絶査定不服審判における審判手数料の適正化について(別紙 7)

多区分出願に対する拒絶査定にあって、そのうちの 1 つの区分について拒絶理由がある場合、拒絶査定の対象となった区分数に応じた審判手数料が適正な手数料と考えられ(あえて出願分割をすることなく) そのような手数料体系を採ることこそ、ユーザーフレンドリーに資するのではないかと、という問題提起であります。詳細につきましては、別紙 7 をご覧下さい。

(4) 使用により著名となった商標の普通名称化の防止策について

商標所有者にとって最も怖いのは、商標権侵害、商標稀釈化ではなく、商標の普通名称化であります。普通名称化した場合には、財産的価値はゼロになってしまうことから、それを回避する手段として、欧州共同体商標規則第 10 条のように、商標権者は、辞書の出版会社に対して、登録を条件に、ある特定の語が商標である旨の記載させる権限を付与してはどうか、という意見がありました。

(5) 特許庁の名称変更について

米国やドイツの特許庁の名称は「特許商標庁」になっておりますが、日本は「特許庁」となっているため、商標はどこかの官庁で取り扱っているのかわかりにくいという声があり、欧米に倣い、日本の特許庁の名称も「特許商標庁」に変更すべきであるとの意見も強くでました。

以上

商標の定義

1. 識別性について

1.1 問題の所在

旧法では、登録されるべき商標の要件として、特別顕著性が明記されていた。

しかしながら、現行法で、商標の定義を明確にする際に、識別性が商標の要素である旨を規定しなかった。

これは、商標であるか否かの問題を生ずることをなくし商標権の保護強化を図ること、また、条文の複雑化をさけるといった理由によるものである（逐条解説）。

この結果、意匠、商号、記述的表示等との限界が不明確になり、無用な紛争が多く生じている。今後、商標の登録対象に、音、色単色、においを含める場合には、この問題がさらに顕在化する恐れがある。

1.2 解決方法

商標の定義に識別性が含まれていないことに起因する無用な紛争を防ぐ方法としては、以下の解決方法が考えられる。

(1) 商標の定義に客観要件を付加する。「識別することができるもの」

例：Trips 15 条、CTM 4 条、欧州共同体加盟国

(2) 商標の定義に主観的要件を付加する。「識別し又は区別するため」

例：米国、松尾和子弁護士（パテント 1995 年 9 月号）

松尾説は、「『ために』は、主観的意図を厳密に表現する文言ではなく、主観的意図が客観的に表現された文言とも理解できるから、適切である。」とする。

(3) 使用の定義に「需要者が何人かの業務に係るものであることを認識することができる態様における行為である」との要件を付加する。

例：審議会における竹田稔委員の発言（第 2 回審議会）¹

¹ 竹田委員は、「先ほどいいましたように、そこへ明確化するために『識別力のある』と入れることについて、あえて異論があるわけではありませんけれども、商標的使用にあたるかどうかというのは、

(4) 36条、37条に「混同」の要件を付加する。(島並良神戸大学助教授)

例：Trips 協定16条は、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品について使用することにより混同を生じさせる場合に、これを防止する排他的権利を与える旨定める。

(5) 現状維持

すでに、商標権侵害の要件として、「商標的使用態様」が必要な点は、学説・判例上確立されている。

1.3 他の条文への影響

(1) 3条

(2) 26条

(3) 36条,37条

(4) 立証責任

- 定義にいれると「識別するため(できる)」の立証責任は原告側に。
- 「商標的使用態様」の立証責任は、原告説と被告説がある。中央知的財産研究所の議論²では、松尾、青柳弁護士とも、原告説であった。現役の裁判官も原告説³である。原告説の場合、被告は理由付積極否認(例：商標的使用態様では使用していない)をする必要がる。26条は、被告の抗弁事由。

商標自体が識別力があるかどうかの問題ではなくて、識別のある商標を識別のために使っているかどうかの問題じゃないかというふうに思います。」「(2条3項を)、この法律で商標について『使用』とは、『識別力のある形態で次に掲げる行為をすることをいう。』ということにすれば、それは商標の使用でないものとそうであるものと区別することが、規定上そこだけで一発でできるんじゃないか、と思います。」と発言されている。

² 青木博通「商標法及び不正競争防止法における商標的使用態様」日本弁理士会中央知的財産研究所

³ 「商標権侵害訴訟において原告のする被告標章の使用に関する主張には常に、右使用が商標的使用であるとの黙示的主張が含まれているということが出来るから、常に、被告標章の使用が商標的使用であると明示的に主張しなれば主張自体失当になることはない。しかし、被告からこの点を争われれば、原告は、被告標章の使用が商標的使用に当たる旨主張立証する必要がある。」田中俊次「商標権侵害訴訟の要件事実」468頁、『民事弁護と裁判実務 知的財産権』(ぎょうせい)所収。

1.4 検討結果

委員会における意見は、以下の通りである。

	意見	理由
1	(1)がよい。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「識別するため」という主観的要件を定義に入れるのは、問題があるのでは。
2	(2)がよい。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 社会通念上の商標と合致。 ■ 「識別できる」では重過ぎる。登録要件で、識別性が判断されるので、軽く定義するのが適当。 ■ 登録要件で、客観的な識別力を判断するので主観的な規定で十分。 ■ 無用な紛争を防ぐのであれば、「使用の定義」にも入れるべき。 ■ 侵害の規定で「混同」を入れる。 ■ 主観的意思ではなく、商標に内在する概念である
3	(3)がよい。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 識別力の問題は、「商標の使用」のところにいれ込んで裁判所も判断しているので、それにもマッチ。
4	(4)がよい。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 侵害のところで問題になっているので、「混同」をいれれば問題解決。
5	(2)、(3)、(4)全部を規定する。	<ul style="list-style-type: none"> ■ これくらいやらないと完璧でない。
6	(5)がよい。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 商標的使用態様でないと侵害にならなとの判例が確立されているので、現状で問題ない。

- 商標の定義に、識別性を規定することについては、積極的な反対は少なかった。
- 客観説と主観説については、意見が拮抗した。主観説を支持する委員からは、欧州共同体意匠規則の商標の定義における「Capable」を「できる」と訳さない方が良いとの意見がでた。米国の補助登録簿、旧英国のB部登録簿の「Capable」は、「可能性のある」といった程度の軽い意味であり、日本語への翻訳としては、主観説に近い。
- 主観説と客観説の何れがよかを検討する場合には、登録要件として審査する場面、侵害事件の場面、不使用取消審判の場面を想定して、最も適正な定義を考慮すべきであるとの意見が出された。
- 商標の定義に識別性を入れるだけでは、無用な侵害を防止することにはならないとの意見も出された。「商標の使用」に識別性を規定するか(審議会における竹田委員の意見)または、侵害の要件に「混同」の要件を設ける必要があるとの意見である。

2. 部分立体商標の保護について

2.1 問題の所在

欧州共同体商標制度、米国商標制度においては、権利取得する部分を実線で、その他の部分を破線で表現し（破線は部分の位置を表すために用いられる）、立体的形状の部分立体商標として保護することが可能であり（便宜上、「部分立体商標」という）、欧米から日本へ、そのような出願依頼がある。これは、立体的形状の部分に識別力があるため、この部分について立体商標としての商標権取得を希望するためである。部分に識別力がある態様としては、（１）部分自体が強い識別力を有する場合と（２）破線で示された全体の位置との関係で部分が識別力を発揮する場合がある（例：キャラウェイ社のゴルフクラブのヘッドとシャフトのリングの立体的形状）。

しかしながら、日本では、実線と破線を利用した商標出願ができないため、破線部分を削除するか、または、破線部分を実線に変更して出願する必要がある。委員からは、破線と実線を利用した立体商標の出願が、商標法3条1項柱書違反を理由に拒絶された例が報告された。

このように、すでに、外国企業を中心に権利化のニーズがあり、また、識別標識として機能しうる部分立体商標の保護が問題となっている。

ちなみに、意匠法においては、部分意匠制度が存在し、権利を要求する部分を実線で、その他の部分を破線で表現することが可能である。

2.2 欧米における実線と破線を利用した登録例

以下は、破線と実線により表現された立体商標、平面商標、色の商標の米国または英国における登録例または出願例である。

（米国）

	登録番号 登録日	分類 商品・役務	備考
1	1,277,021 1984.5.8	21類 歯ブラシ	
2	1,273,186 1984.4.3	15類 ギター	
3	1,249,483 1983.8.23	9類 電極	
4	2,582,977 1993.7.20	28類 ゴルフクラブ	
5	2,168,833 1998.3.28	21類 ほうき	ほうきの3箇所が赤色 になっている色彩の登録

上記4の Description of Mark には、「The matter shown by the dotted lines is not part of the

mark and it serves only to show the position of the mark」の記載がある。ディスクレームの記載はない。

上記5には、以下の記載がある。ディスクレーマーの記載はない。

「Description of Mark: The mark consists of a painted end portion of the block ends of the broom and a painted lower end portion of the handle of the broom.

Lining and Stippling: The drawing is lined for the color red. The dotted lines in the drawing are used to show the position of the mark on the goods and are not a part of the mark.」

(英国)

	出願番号 出願日	分類 商品・役務	備考
1	2309268 2002.12.4	28類 ゴルフクラブ	審査中

「The dotted lines do not form part of the mark but are rather for illustrative purpose only」の記載が、Mark Descriptionにある。

2.3 検討結果

立体商標の登録自体は、1997年4月1日施行の改正法で可能となり、立体的形状の部分を登録することについては規定上否定されていない。

よって、部分立体商標を登録することは、現行法でも可能であり(例:ギターの先端部分)、実際に、破線を利用しないで、部分立体商標が登録されている。

問題は、立体的形状の中間部に位置する立体的形状をその位置との関係で登録する手段がないことである。

このような部分立体商標については、国際ハーモの観点からも出願できるようにするのが望ましいとの意見がだされた。

部分立体商標を登録する方法としては、実線と破線を利用した立体商標の出願を可能とする規定を規則に設けることが考えられる。

この点については、委員会で以下の2つの意見がだされた。

- (1) 立体商標の表現方法の問題であるから、規則を改正して、実線と破線の記載方法を追加すれば足りる。
- (2) 実線と破線の実務を認めることは、平面商標にも影響を与え、一種の権利不要求の制度を認めたことになるのではないか。そうすると、規則マタ - ではなく、法律マタ - にな

る可能性がある。

委員会では、規則マタ - で済むとの意見と法律マタ - であるとの意見が拮抗した。

すでに、海外から出願依頼のある部分立体商標について、その保護の在り方、保護の方法について、継続して検討する必要がある。

なお、商標の表現方法の問題は、色彩単独、動く商標（例：米国登録第2,373,655号/豆のジャンプする軌跡が破線で描かれている）の登録制度を導入する場合にも検討する必要があるとの意見が出された。破線と実線の問題は、色彩単独をその位置との関係で登録する制度を考えた場合（上記の米国登録第2,168,833号の例）にも問題となるとの意見が出された。

以上

コンセント制度の導入について

1. はじめに

商標審査の過程において、先登録・先願商標との抵触による拒絶処分を回避する手段として、諸外国、特に先進国では、先登録商標権者からの「コンセント（同意書）」を提出することにより、そのような拒絶理由を回避し得るとするコンセント制度が実際に採用され、広く活用されている。

このようなコンセント制度は、我が国の商標法において採択されたことはないが、古く以前からコンセント制度の導入を求める声は聞かれるところであり、実際に過去数回にわたりその導入について検討された経緯がある。

しかしながら、実際には、コンセント制度導入によって生じることが予想される障害を解消し得ないことなどを理由にその導入が見送られてきた。

然るに、今日に至るまでコンセント制度が採用されなかった真の理由はどこにあるのか、また、コンセント制度を導入することの意義は何に求めることができるのであろうか。以下に、コンセント制度の意義を検討し、導入の可否、具体的方策などについて検討する。

2. コンセント制度の意義

諸外国で採用されているコンセント制度は、一般に（１）先願・先登録商標との抵触に係るコンセント（２）未登録周知商標との抵触に係るコンセント及び（３）他人の氏名との抵触に係るコンセントに類型化されるといわれている。

我が国では絶対的拒絶理由（商標法第４条第１項第７号ほか）、相対的拒絶理由（商標法第４条第１項第１１号ほか）について審査し、これらの拒絶理由が存在しない商標については、設定の登録によって商標権を発生させるという法体系が採られている。

従って、我が国において議論の対象となり、且つ、一般的にコンセント制度として認識されている対象は「先願・先登録商標との抵触」に係るコンセントであることから、この制度の意義について検討する。

(1) 我が国において、具体的に「先願・先登録商標との抵触」として問題となり得る規定は、商標法第４条第１項第１１号及び同第１５号（場合により第１０号）であるが、これらの規定に共通する本来的趣旨は「混同が生じ得る商標の併存を防止することにより取引秩序の維持を図ると共に、需要者利益を保護すること」にあると考えられる。

しかしながら、文言上は第１１号では「先願・先登録商標と同一・類似の商標登録を排除すること」を規定しているのみであり、「混同の如何」を顕在化した形の規定にはなっていないものである。

一方、取引社会の実情に注目すれば、審査においては（現行審査基準下では）

類似範囲に属すると考えられる2以上の商標が混同を生じないで併存（使用）している場合や、当事者間において混同を生じさせないような措置を講ずることで具体的な出所混同を防止している場合もあると考えられる。

また、第15号は、「具体的出所混同を生じ得る商標の登録を排除すること」を規定しているものであるが、具体的出所混同が生じるか否かについては、その使用方法、使用態様、使用地域、使用頻度など、当該比較する商標を取り巻く社会の実情を勘案しなければ的確な判断は困難であり、このような判断は当該商標を巡る社会事情に精通している当事者間で行うのが最も適切であると考えられる。

以上の通り、我が国商標法では「商品の出所混同のおそれ」を防止することを基本的趣旨として商標法第4条第1項第11号、同第15号を規定し、出願に係る商標が他人の先願・先登録商標と抵触するかという点を審査しているが、上述の通り、第11号は「混同の如何」を顕在化した形の規定にはなっていないことから、「具体的な出所混同が生じ得る後願商標の登録の排除」に直結する規定であるとは言えず、また、全ての取引の実情を把握する術のない（事実上、不可能である）審査においては、第15号に基づき該商標間に混同が生じるか否かを取引の実情に即して的確に判断することは自ずと限界がある。

一方、先願・先登録商標と抵触する後願商標に対して、先願・先登録商標所有者が後願商標の登録及び使用（即ち、独占排他権を認めること）に同意する「コンセント」を付与する場合は、当事者間においては混同が生じないと認識しているか、或いは当事者間において混同が生じない方策を講じた上で同意するはずである。

従って、先願・先登録商標との抵触に係る後願商標について「コンセント制度」を導入して登録を認めるという思想の基本は、「商品の出所混同のおそれ」を防止するために類型的な「混同防止規定」の下で、実際の取引の実情を最も把握している当事者の意思を尊重・優先して先願・先登録商標との抵触に係る後願商標の登録を認め、以って審査における「商品の出所混同」の判断に供し、より取引の実情に即した商標登録制度を導入・維持することにあると考えられる。

(2) 次に、商標権の性格から考察すると、商標権は私的財産であることから、本質的にはその処分は権利者の自由な意思に委ねられるべきであり、自由意思に沿った商標の活用、商標戦略の展開を促す趣旨からも当事者間の意思を最大限尊重することを基本とするコンセント制度導入の意義を導くことができると考える。

(3) 更には、類似商標の分離移転が認められている現行法の下において、「自己の出願を一旦引用商標権者に譲渡し、それが権利化された後に再度それを譲り受ける」という手段を採ることにより、引用商標との抵触を回避し得ることになるが、このような手段は煩雑で費用も嵩むのみならず、国際的にも例をみない手続きであり、従って、このような手続きを経ることなく、事実上「商標採択の範囲」を広げることが可能になるという点からもコンセント制度導入の意義を導くことができると考える。

(4) 以上述べた「コンセント制度導入の意義」を踏まえた上で、以下に導入の可否、具体的方策について検討する。

3. コンセント制度導入の可否

従来のコンセント制度導入の可否に関する検討において「障害・問題点」として挙げられた点（特に平成8年法改正時に類似商標の分離移転のみ許容し、本制度の導入が見送られた理由）を検証することを以って、導入の可否を論ずることとする。

(1) まず、一般的出所混同のおそれの有無を私益と割り切り当事者の判断に委ねた場合に、公益保護の観点から第15号の具体的出所混同のおそれに関する審査比重が重くなり、また、それに関する調査を行うときには審査の大幅な遅延を招来するとの意見がある。

しかし、上述した通り、「コンセント」は当事者間においては混同が生じないと認識しているか、或いは当事者間において混同が生じない方策を講じた上で与えられるはずであり（混同が生じる結果被害を被るのは先登録商標権者自身であるため混同が生じることを是認した上でのコンセントはあり得ない）、当事者間の合意があれば具体的な出所混同のおそれがないと考えるのが自然の道理であり、従って、公益保護の観点からも問題はないと思われる。

(2) 次に、コンセントの交渉期間を待つことにより審査の遅延を招来するとの意見がある。

しかし、審査遅延の問題はコンセント交渉の場合にのみ生ずる問題ではなく、譲渡交渉の際にも当然生ずる問題である。従って、コンセント交渉のみを殊更とりあげて論ずるものではないと考えられるが、実際に審査遅延の事態を招来したときには、「改めてコンセント提出期間を定め、コンセント交渉の進捗状況に応じて延期を認める」というような方法で解決を図ればこの問題は解決可能であると考えられる。

(3) 更に、我が国の類似範囲が諸外国と比較して狭いためコンセント制度が機能する余地が少ないとする意見がある。

しかし、類似範囲については各国によって異なるのは当然であり、「confusingly similar = 混同が生ずるほど類似」という概念を採用している諸外国と比較した場合、第11号の適用に際しては「混同」の概念を軽視して「類否」のみで論じられる傾向の強い我が国の類似範囲の方がむしろ広いと考えられる場合がある。

特に、審査における商品・役務の類似については事実上「類似群（類似商品・役務審査基準）」に基づき判断されており、「同一類似群に属する商品・役務は類似商品・役務」とされていることから、実際には「混同を生じるとは考えにくい商品」を指定商品とする先登録商標を類似商標として引用されることも否めないところである。従って、日本の類似範囲が諸外国と比較して狭いためコンセント制度が機能する余地が

少ないとする意見は観念的であり、合理的根拠は乏しいと考えられ、逆に類似範囲が狭いとしたときには、出所の混同が生ずる範囲と同じようになるため、コンセント制度の利用はさほど多くないと思えることから、導入による不利益の問題は論ずるまでもないと考えられる。

- (4) また、引用商標回避の手段として「自己の出願を一旦引用商標権者に譲渡し、権利化後にそれを譲り受ける」という手続きを採れば対応可能であり、コンセント制度を利用した場合と同様に権利取得可能との意見がある。

しかし、このような所謂「借り腹」による権利取得は、譲渡手続きが必要となるため極めて煩雑であり、当事者による手続き・費用面の負担も大きなものがある。また、かかる手法は国際的にも例をみない異例の手続きであり、コンセント制度を採用している諸外国と国際的な調和が図れないものである。特に、今日においては、マドリッド・プロトコルに基づいて我が国が指定国になっている国際登録が対象となることも当然に予想されるところであり、マドリッド・プロトコルに基づく商標登録出願に対して、マドリッド・プロトコルに基づく登録が先行商標として引用されたときに上記所謂「借り腹」による手続きを採ろうとする場合には、我が国のみ国際登録の所有者を変更するという非常に不可解な手続きを採らなければならないということになる。

なお、上述のような引用商標回避の手段は、平成8年法改正により類似商標の分離移転・類似商品間の分割移転が認められたことに伴って可能となった手段であるが、登録後にこのような商標の存在を是認している一方で、コンセント制度の導入による審査における「混同云々」を殊更問題化することは公平感を欠き、また、論理的にも一貫性に欠けると考えられる。

以上の通り、従来挙げられている「コンセント制度導入に際して懸念される問題点」は今日においては、十分に解消し得るものであり、諸外国との調和を図るという観点からも、コンセント制度を導入すべきであると考えられる。

4. コンセント制度の具体案

コンセント制度導入に際しては、その本来の趣旨を歪めることのないよう制度面・運用面での配慮が必要になると考えるが、具体的にどのようなコンセント制度を採択するのが望ましいのか、また、そのようなコンセント制度の採択に伴い、その弊害やそれから派生する問題はないのか、更には、そのような弊害や問題がある場合には、それらに対して、どのように対処すべきか、という点について、以下に検討することとする。

(1) コンセント制度の態様について

現行商標制度は、出願に係る商標について絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由を審査

する審査主義を採用している。このような審査主義の下で「コンセント制度」を導入するに際して、相対的拒絶理由（商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第10号）が存在すると認定された場合であっても、引例に係る権利者からコンセントを取得し、その提出がなされたときには、その拒絶理由は解消し、出願に係る商標についてその登録を認めるという所謂「完全型コンセント制度」を採択するか、或いは当事者間のコンセントは十分尊重するものの、依然として「混同のおそれ」があると認められる場合には、その登録を認めないとする所謂「留保型コンセント制度」を採択するかという問題がある。

この点については、

当事者間の「コンセント」は審査の過程においても十分に尊重されるべきであるが、最終的な処分は行政庁によりなされるという観点に照らすと、審査官に最終的な判断を委ねるのが妥当であること、

「コンセント」は、実際上は当事者間において混同が生じないと認識しているか、或いは当事者間において混同が生じない方策を講じた上で与えるのが通例と考えられるが、当事者の意図していないようなところで商品の出所の混同を招来する可能性もあり、このような商品の出所の混同を未然に防止し、需要者利益の保護を図るためには、「コンセント」が提出された場合であっても、「混同を生ずるおそれがある」とときには、その登録を認めるべきではないこと、

所謂「完全型コンセント制度」を採用する場合には、「コンセントの提出が無ければ登録は認めない又は認められない」という認識に陥りやすく、「コンセント万能主義」を助長しかねないこと、

上記 のようになった場合には、コンセント交渉に至るケースが必然的に多くなり、その結果、出願の最終的な処分までに時間が掛かり、審査全体の遅延を招くおそれがあること等

の理由から、審査の過程において「コンセント」が提出された場合、その事実は十分に尊重されなければならないとは言うものの、依然として商品の出所の混同を招来するおそれのある商標については、その登録を事前に排除するのが需要者利益の保護に資するものであり、従って、「コンセント」が提出されている場合であっても、最終的な判断を審査官に委ねるとする所謂「留保型コンセント制度」を採択するのが望ましいとも考えられる。

しかしながら、引例に係る権利者にコンセントを求める場合、特定の商品について出願に係る商標の「使用及び登録」に関するコンセント（その商品についてその商標を使用し、登録を取得することに関して、異論を唱えない旨の同意）を求めるのが通例であり、所謂「留保型コンセント制度」を採択したときには、登録取得についてのコンセント交渉が徒労に終わる可能性がある。

また、上述の場合（引例に係る権利者から「使用及び登録」に関するコンセントを取得したが、所謂「留保型コンセント制度」の下、最終的に登録が認められなかった場合）において、引例に係る権利者から取得した「コンセント」に基づいて商標の使用を開始した後に、その商標と類似し、且つ引例に係る商標とは類似しない商標が登録されたときには、その使用は当該登録商標に係る商標権の侵害になるという危険性もある。

そして、このような危険性（上述の所謂「留保型コンセント制度」を採択したときに生じ得る危険性）を回避するためには、事前に前述の所謂「借り腹」という形での権利取得手続きを採ることが依然として必要になる。

一方、前述の通り、現行商標制度の下においては、類似商標の分離移転や類似商品間の分割移転を許容する法制が採られており、このような法制の下では、類似性要件の趣旨は私益に求めるのが妥当であることから、当事者間の「コンセント」は審査の過程においても最大限尊重されるべきであると考えられる。

また、「コンセント」は、実際上は当事者間において混同が生じないと認識しているか、或いは当事者間において混同が生じない方策を講じた上で与えられるはずであり、当事者間の合意があれば具体的な出所混同のおそれがないと考えるのが道理であることから、所謂「完全型コンセント制度」を採ったとしても、需要者利益が害されるものではないと考えられる。

上述の諸点を総合的に勘案すると、コンセント制度を採択するに際しては、所謂「留保型コンセント制度」ではなく、「完全型コンセント制度」を採択するのが望ましいと考えられると共に、この制度を採択したときには、コンセント提出後において「商品の出所の混同」に関する審査はなされないため、審査の遅延防止及び画一的な審査（恣意的判断の防止）に資することになると考えられる。

（２）立法化の必要性について

上述のように、コンセント制度を採択するに際しては、所謂「完全型コンセント制度」を採択すべきであると考えが、この制度を商標法の規定に反映させるべきか、それとも運用で対処すべきか、という点について、次に検討することとする。

コンセント制度は今日まで我が国において採択されたことのない制度であり、その存在意義を制度的に保障するためには、この制度を単に運用に留めるのではなく、商標法の規定に反映させるべきであると考えが、そのためには、先ず、「設定登録（登録査定）」という行政処分を為す過程において、一部であるが当事者の意思に拘束されるという法体系を採ることができるのか、という問題を解決する必要があると思われる。

また、コンセント制度を商標法の規定に反映させたときには、

コンセントの提出により登録が認められ、その結果として、需要者間で出所の混同を招来したときを想定して、何らかの手当て（需要者利益の保護規定）を設けておく必要があるのではないかと、

コンセントの提出を以って商標法第4条第1項第11号の拒絶理由が解消し、その結果、登録された場合に、その事実の公表をすべきか、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由に対して、所謂「同一商標・同一商品」についてのコンセントが提出された場合には、どのように対処すればよいのか、というような問題も解決しておく必要があると考える。

一方、コンセント制度(所謂「完全型コンセント制度」)を採択するとは言うものの、それは商標法の規定に反映させるのではなく、運用で対処するという場合、所謂「完全型コンセント」とは言うものの、実質的には所謂「留保型コンセント」にならないように、その実効性が十分に担保されるような方策を講じておく必要があると考える。

いずれにしても、所謂「完全型コンセント制度」を商標法の規定に反映させるか否かと言う点については、このような問題の対処方法との関係を十分に勘案して検討されるべきである。

(3) 誤認混同防止措置の必要性について

現行法では類似商標の分離移転が許容されているが、事実問題として分離移転により誤認・混同が生じ問題化しているという状況は特段見あたらない。このことは、事実問題として類似商標の分離移転がさほど頻繁には行われておらず、また、当事者間において混同が生じないと認識しているか、或いは混同が生じない方策を講じた上で移転がなされていることに起因しているのではないかと推測される。

前述のように、コンセントについても、当事者間において混同が生じないと認識しているか、或いは混同が生じない方策を講じた上で認めるものであると考えられ、また、予想に反して誤認混同が生じた場合に最も被害を被るのはコンセントを与えた当事者本人であることから、自らの責任において積極的に誤認混同防止措置を採ると思われる。

このような状況からすると、コンセント制度導入に伴って需要者・取引者における誤認混同防止措置を法的に手当する必要性は乏しいと考えられ、従って、コンセント制度を運用で対処するという場合には、誤認混同防止措置を特段設ける必要はないと思われると共に、実際に混同が生じるようなときには、商標登録無効審判で対処すれば足りるということになると思われる。

一方、コンセント制度を商標法の規定に反映させた場合には、平成8年の法改正により類似商標の分離移転が許容された際に「分離移転に伴う混同惹起」に対する制裁的措置として商標法第52条の2の取消審判が設けられたことと均衡を図り、需要者利益を保護するためには、商標法第52条の2の取消審判と同旨の審判を設けて法的手当を講ずるのが望ましいと考える。

(4) コンセント提出に関する事実の公表について

前述のように、所謂「完全型コンセント」を採択した場合、引例に係る権利者からの

コンセントの提出がなされたときには、その拒絶理由は解消し、出願に係る商標についてその登録されることになるが、コンセントの提出の有無が一般に公表されないときには、「当該登録商標はコンセントが提出されたことを以って登録されたのか、或いは審査において最終的に非類似と判断されことを以って登録されたのか」が瞬時に分からないことになる。

この場合、第三者は、出願書類の閲覧により、審査経過からその事実確認をすることはできるが、手続面・費用面での負担を強いられることになり、ユーザーフレンドリーに欠けることとなる。

このような状況、更には、商標権が対世的効力を有することと相俟って、コンセント提出の有無が一見して分かるような形で公表するのが望ましいと考える。そして、このような公表は、コンセント制度が商標法に規定されたときには、当然になされるべきであるが、コンセントの提出の有無は、その後の類否判断に際しての重要な資料となり得ることから、運用により採択する場合であっても、その事実は公表されるべきであると考えられる。

また、コンセント提出の有無がその後の類否判断の資料になるという観点からすると、単にコンセント提出の事実のみの公表では足りず、少なくとも、コンセント提出に係る引例（先行商標）を明示する必要があると思われる。

なお、コンセント提出の有無は、商標法第18条第3項中の「その他の必要事項」（同項第6号）に当たると位置付けて、商標公報に掲載する形で公表するのが望ましいと料する。

（５）同一商標・同一商品についてのコンセントの取扱い

前述のように、所謂「完全型コンセント」を採択した場合、引例に係る権利者からのコンセントの提出がなされたときには、その拒絶理由は解消し、出願に係る商標は登録されることになるが、引例に係る商標・商品と同一の商標・商品についてのコンセントの提出がなされた場合に、それを以って後願の登録を認めることは、「同一範囲内において使用権を重複して発生させることになるため、独占排他権たる商標権の性格上問題になる」との考え方がある。

然るに、前述のように、「コンセント」は当事者間においては混同が生じないと認識しているか、或いは当事者間において混同が生じない方策を講じた上で与えられるはずであり、従って、所謂「商標同一・商品同一」の場合に先願・先登録商標権者がコンセントを与えることは常識的には考えられず、また、かかる態様の場合は当事者間では使用権又は権利譲渡で対応すべきであるため、「商標同一・商品同一」のコンセントが提出されることは考え難いものである。

しかしながら、仮に「商標同一・商品同一」のコンセントが提出された場合を想定したときには、運用でコンセント制度を採択するに際しては、所謂「完全型コンセント」

の下であっても、そのようなコンセントは容認しない旨の基準を明確に示することで対処が可能と考えられるが、コンセントを商標法に規定したときには、そのようなコンセントは容認し得ない旨の更なる規定を設ける必要があると考える。

前述のように、当事者間においては混同が生じないと認識しているか、或いは当事者間において混同が生じない方策を講じた上で与えられるはずのコンセントについて、それを採択するに際し、このような「商標同一・商品同一」のコンセントが提出された場合についてまで議論しなければならないのは、先行商標の権利者の登録に係る指定商品の範囲と実際に使用している商品の範囲が一致していないことに起因しているからであり、更に、その背景には、「類似商品・役務審査基準」を採用し、所謂「類似群制度」の下に実際の審査がなされている点及び商標の使用意思がない商品についてまで実際上権利取得を容認している点（商標法第3条第1項柱書違反を理由に拒絶処分を行わない慣行）に大きな問題があると考えられる。

従って、コンセント制度を採択し、我が国の商標制度を、より良い商標制度にするためには、これらの問題も併せて検討（後述）されなければならないと考える。

（6）「コンセント制度」採択に伴い検討されなければならない問題点

「類似商品・役務審査基準」の見直しについて

上述のように、現行の審査実務においては「類似商品・役務審査基準」を採用し、所謂「類似群制度」の下、実際の審査がなされている。このような審査においては、後願の指定商品が先願・先登録商標権者の指定商品に係る類似群に含まれる商品とその指定商品としている場合、例えば、先願・先登録商標の指定商品が「第9類：電子応用機械器具及びその部品」であり、後願の指定商品が「第9類：医療用コンピュータプログラム」である場合、現行の「類似商品・役務審査基準」の下では、後願の指定商品「医療用コンピュータプログラム」が先願・先登録商標の指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる取扱いがされており、その結果、「商品同一」の概念に含まれるという事態が生じることになる。

このような事態が生ずるそもそもの根底には、「実際には存在しない商品（概念上でしか存在しない商品）を適切な指定商品の記載として認め（例えば、「電子応用機械器具」という商品は実在しない）、その概念上の商品に基づき商品・役務の類否を判断する」という現行の「類似商品・役務審査基準」に問題があると考えられる。

また、現行の「類似商品・役務審査基準」の下では、それぞれの類似群は、包括的且つ概念的な態様を以って構成されているため、各類似群は相対的に広がっていると言える。

一方、先願・先登録の権利者が後願の出願人にコンセントを与えるか否かは、実在する個々の具体的な商品との関係で検討されるものであり、現行の審査実務の下で採用されている「類似群」とは離れたところで検討されるものである。

従って、コンセント制度の採択に際しては、概念的な商品・役務を指定商品・役務とする現行の「類似商品・役務審査基準」の見直しが必要であり、包括的な概念表示による指定商品・役務を止め（審査の運用上規制を加えることと相俟って）、実際に使用或いは使用する意思のある具体的な商品・役務を指定商品・役務として記載することが求められるものである。

なお、所謂「類似群」が審査における類否判断上必要なものであっても、概念上の商品と具体的な商品を整理し、例えば、韓国のように「類似群は存在するが、出願に際しての指定商品として個々の商品が記載されていないときには、拒絶理由を発する」という運用、即ち、我が国においても「類似群は残しつつも、個々の商品・役務を指定商品・役務として記載されていない場合は第6条1項違反とする」というような運用の見直しが望まれるところである。

このような運用は、後述する商標法第3条第1項柱書の運用の変更と相俟って機能すると考えられ、これらの運用を変更することにより、同一範囲にコンセントが提出されるといような場合を想定した対処方法を検討する必要はなくなるように思われる。

商標法第3条第1項柱書の運用の見直しについて

現行の審査実務においては、前述の「類似商品・役務審査基準」（類似群）の下、包括的な概念表示が認められており、このような概念表示及び類似商品・役務審査基準に依拠し、実際にはその商標の下に使用する商品以外の商品についても指定商品・役務に記載して、登録を取得し得るのが現状である。これは、実際に使用或いは使用する意思のある商品について、その商標の登録を受け得るという要件（商標法第3条第1項柱書）に関する審査が厳格になされていないことによるところが大きいと言える。

一方、先願・先登録の権利者が後願の出願人にコンセントを与えるか否かは、自己の登録に係る指定商品との関係で検討すると言うより、寧ろ自己の使用している（又は使用予定の）商品との関係で検討されるものである。

従って、このような形でコンセントを与えるか否か検討すると言う実情、更には、使用している（又は使用予定の）商品と登録に係る指定商品の範囲が一致していることが商標制度の趣旨に照らして、本来あるべき姿であることからすると、コンセント制度の採択を契機として、上述の指定商品・役務の記載の見直しと相俟って、商標法第3条第1項柱書の要件を厳格に審査するというよう、その運用の見直しを検討する必要があるように思われる。

コンセントを与える際の「対価の求め」の規制について

コンセント制度を採用している諸外国においては、コンセントを与えるに際し、そ

の相手方から対価を求めないのが通常である。

しかしながら、コンセント制度に馴染みのない我が国においては、コンセントを与えるに際しては、権利の譲渡の場合と同様に相手方に対して法外とも思える対価を要求し、その結果、コンセント交渉が纏まらず、最終的にその商標の採択を断念せざるを得ないという事態を招来することが容易に推測される。

このような事態を招来すると言うことは、我が国にコンセント制度を導入した場合であっても、そのコンセント制度が十分に機能しないという結果に繋がりがねない。

従って、コンセント制度を我が国において十分に機能させ、且つ、国際的な調和を図るには、コンセント制度の採用に際しては、権利の処分の自由という私的自治の尊重とは反するが、例えば「コンセントに対してはいわゆるコストを除いては対価を求めてはならない」というような規制（行政指導）を行い、制度趣旨に沿った運用を図ることが望まれるところである。

なお、このような規制が強くなりすぎると、コンセントでは対価を求めづらいが、前述の権利の譲渡・再譲渡（所謂「借り腹」）では十分な対価を求め得ることから、コンセント交渉が譲渡交渉にシフトしかねないと思われる。従って、この点を考慮しながら、規制を考えていく必要があると思料する。

5. まとめ

以上詳述したように、コンセント制度の導入及びその在り方については、商標権は私的財産権であり、その処分は当事者の自由に任せるべきとする基本的発想が根底にある。

従って、本制度を導入し、その積極的活用を促すことにより、当事者の交渉・問題解決能力を高め、時代や需要者の意識変化などに的確な対応をすることができる商標制度の在り方を常に求めていくことのできる自由闊達な商標の世界を目指す足がかりとすべきである。

そのためには、コンセント制度導入・運用により生じる問題を適宜柔軟に解決していき、よりよい制度にしていくことが必要であると考える。

以 上

付与後異議申立制度の検討

1. 現行の異議申立制度

商標法第43条の2は、「何人も、商標掲載公報の発行の日から二ヶ月以内に限り、特許庁長官に商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と規定し、商標登録後に異議申立の機会を認める、いわゆる付与後異議申立制度を採用している。

2. 平成8年に現行付与後異議申立制度に移行した背景

(1) 従来商標においては、瑕疵のない安定した権利を付与するとの観点から登録査定前に当該出願の内容を開示（出願公告）し、一般公衆に異議申立の機会を認め、特許庁に対して登録処分を行うことについての再検討を求めることの出来る、いわゆる付与前異議申立制度を採用していた。

(2) しかし、以下のほぼ4つの理由から付与後異議制度への移行が決定された。

第一に商品のライフサイクルの短縮化に伴い従来以上に早期権利化が望まれた。第二に、審査期間が諸外国に比べて長すぎる（1995年当時の審査処理期間26ヶ月）。第三にマドリッド・プロトコルに加盟した場合には一定期間内の早期審査を余儀なくされる。

かかる状況下で総ての出願について一律に数ヶ月も登録を待たされる状況は妥当でない。

しかも、異議申立で特許庁の判断が覆る率は全体の出願を分母にすると1%にも満たない（異議申立率でも2%程度である。）ものために、全体の出願の処理を遅らせるべきではない。

ヨーロッパ諸国の中には、同時期に付与後異議申立制度を施行した国がある（ドイツ・スイス・フィンランド）。

特許法でも付与前異議申立の制度から付与後異議制度に移行した。

3. 現行の付与後異議制度の趣旨

現行付与後の異議申立制度は、上記改正時の事情を背景として、おおむね以下の二点を制度の趣旨として考えられてきた。

第1に、登録処分の見直しを図ることにより特許庁自身により自らした登録の信頼性を高めるべく、利害関係に関わりなく広く申立を受けことにした。

第2に、改正時の最大の目標であった早期権利化を実現し国内外の出願人等の要望を実現することである。

4. 現状

上記趣旨に基づく改正以降、商標出願の電子化、マドリッド・プロトコルへの加盟等の大きな制度的変更を経て、特許庁商標課及び各審査官の努力も相俟って、商標出願・審査等を取りまく環境は大きく変化した。

即ち、平成8年当時には大きな問題とされていた審査期間が大幅に短縮され、ファーストアクション期限は元より、出願から登録に至るまでに一年の期間を切るまでに至り、早期権利化の要望に応えられるようになってきたのである。

一方、登録の信頼性については、むしろ付与前異議申立制度当時の方が高かったと考えられる。理由としては、やはり登録料納付を経て商標登録し、商標権を発生させた直後に権利を取り消すと、設定登録という行政処分に対する信頼性を損なう可能性が考えられる。従来は出願公告であったため、公告後に異議申し立てを経て登録にならなくても登録の信頼性を損なうことはなかった。かかる事情を背景としてか、付与後異議申立制度の運用開始後は、維持決定が圧倒的に多くなり、商標関係者の中には、「本当に商標登録を消滅させたい場合には、異議申立よりも無効審判を利用すべきである。」との見解まで飛び出す始末であった。昨今では、徐々に取消決定も散見されるに至っているが、依然として維持決定が多数を占め、付与後異議申立制度における異議申立は、瑕疵ある権利の成立を防止するための公衆審査という実効性が薄らいであり、当該制度の存在意義が危ぶまれているとも言える。

特許法では、付与後の異議申立制度が廃止され無効審判制度に組み込まれた。

5. 現行の付与後異議申立制度の問題点

(1) 商標権成立前の付与前異議申立制度の下であれば、3条1項3号等を異議理由として実際に品質等表示として使用している証明書類、あるいは4条1項10号・15号を異議理由として周知性立証のために異議申立人本人による使用を示す書類を提出することは比較的容易であった。しかしながら、商標権として成立している付与後異議申立制度の下では、かかる書類を提出した後登録維持決定が下された場合、商標権侵害を自白することに繋がり、証拠書類を提出しにくくなったという状況にある。

(2) 現行の付与後異議申立制度の下では、異議申立人が異議申立を行い、理由補充書を提出した後は、異議決定が送達されるまで、異議事件の経過につき何らの通知を受け取ることができない。また、維持決定に対しては不服申立の手段もなく、当事者として異議申立事件に関与することができない。したがって、理由補充書提出以降も議論を展開する等当事者として積極的に事件に関与するためには、異議申立制度よりも無効審判制度を利用することを余儀なくされている。

(3) 異議理由に対応するために、指定商品の表示を補正しようとしても、設定登録後であるため、実体的な補正が認められず対応できない場合がある。例えば、「国製の商品」に補正すれば異議理由が解消する場合等が考えられる。この場合、一部抹消登録では、補正のように遡及効がないため、異議理由には対応することができない。

(4) 登録料納付を経て設定登録されたにも拘わらず登録から一年程度で取り消された場合、登録料を全額納付していた商標権者には酷であり、しかもその登録処分は特許庁の誤りであることを自ら認めた結果であるにもかかわらず、設定登録時に納付した登録料を全額返す制度を採っていない。

(5) 付与後異議申立における審理は審判官合議体の判断でありながら、例えば拒絶査定不服審

判を経て登録された案件については、直前の合議体の判断等との整合がとれない事態も生じ得、かえって登録の信頼性を損なう結果を招きかねない。やはり、登録前に取引実情を反映した公衆審査の協力を得て、十分な審査・審理を経た後に、商標権の設定登録を行うことこそ、商標登録という行政処分の信頼性を高めるものと考えらる。

6．改善策

(1) 付与前異議申立制度の復活

付与後異議申立制度に移行した主たる理由は、早期権利化の要請に応じることであったが、出願の電子化等によって既に達成されており、付与後異議の制度を維持の必然性に欠けている。

他方、上述のように付与後異議の申立制度の弊害が生じている現状では、特許庁における登録処分の信頼性を高める手段として、現行の付与後異議申立制度を維持するより、登録前に見直すという従前の付与前異議申立制度を採用した方が良いはずである。

付与前異議申立制度を復活する場合には、異議申立されない出願も一律に数ヶ月登録処分を待たされることになるため、この点の手当が必要であろう。

(2) 現行法付与後異議制度の改善

例えば、商標法下の登録をいわゆる仮登録の様な登録とし、異議申立のなかった商標又は維持決定を受けた商標についてその時点で本登録とする。異議申立のないものについては、仮登録の日を遡って商標権の効力が発生し、異議申立のあったものについては、維持決定の確定後に商標権の効力を発生させる。

仮登録の費用は、1年分として、一年毎の登録料の納付を認める。10年分納して取消決定が確定した場合には、9年分は返還の対象とする。

こうすれば、現行制度の公報発行体勢を変更せずに、一定の弊害は防止できると考えられる。

(3) その他

異議申立制度そのものを廃止して、特許法とほぼ同様に無効審判制度で対応することも考えられる。しかしながら、競争秩序の維持による需要者の利益保護という商標法の強い公益性からすれば、瑕疵ある権利の成立防止への要請は他方に比して強く、また、権利成立前に公衆の審査を経ることは取引実情を反映させる意味で重要と考えられる。したがって、安易に他法の制度に倣うことは適当でないと思える。

防護標章制度についての存続の是非

1. 結論

防護標章登録制度は、維持すべきと解する。ただし、制度的に改善を図るべき点もあると解する。

2. 背景

商標法の保護対象は、商標に化体した業務上の信用であり、いわゆる著名商標には多大な業務上に信用が化体しているため、より厚い保護が必要とされている。

他方、我が国は、商標権は設定登録により発生するという登録主義を採用していることから、著名商標についても、何らかの登録制度により保護することが制度的にも整合するものと考えられる。

現在の防護標章制度は、登録により著名商標の禁止権の範囲を拡大するものであり、登録主義下の著名商標保護の制度としてふさわしいものと言える。

3. 欧州における著名商標の保護

(1) パリ条約 6 条の 2 の適用を登録された商標に係る商品等と非類似の商品等について準用する。ただし、当該非類似商品等についての登録商標の使用が当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。

(2) EC 指令 第 5 条 2 項

いずれの加盟国も、登録商標が加盟国内で特定の商品等について名声を博しており、かつ、正当事由なく上記商品等と非類似の商品等について登録商標と同一・類似の標識を使用することが、該商標の顕著性又は名声を不公正に利用し又は損なうこととなる場合においては、登録商標の所有者は、その同意のない第三者に対し取引の過程における該商標のそのような使用を禁止する権利がある旨を規定することができる。

(3) 上記 EC 指令を我が国商標法中に規定した場合、該条文を適用する時点での著名性を問うことになり登録されていれば権利が発生する防護標章制度より、著名商標保護に適している。しかしながら、その場合には以下の問題点が挙げられる。

(イ) フリーライド、ダイリューションの概念をどうするか。

(ロ) 著名性の判断をどこで行うのか。

(ハ) 著名性の判断が困難な商標の侵害に対して刑事罰の対象とすることはできないのではないか。

4. 現行の防護標章制度の趣旨

通常、第三者が著名商標の顧客吸引力を利用するような宣伝・広告活動を行ったり、著名商標の表彰力を希釈化させたり、汚染したりした場合には、不正競争防止法の適用があるが、立証等

の点で、実際には容易に保護を受けられない。また、そのような部分については、商標法4条1項7号、同15号、同19号により、他人の商標登録出願は拒絶されるはずであるが、これも実際上、あまり期待できない。しかし、非類似の商品・役務について、防護標章登録を有していれば、著名商標としてのお墨付きを特許庁からもらうこととなり（事実、特許庁が編纂する「著名商標集」に掲載されることになる。）他人の当該標章の使用を、容易に排除することができるようになる。

防護標章登録に関する64条は、当初、商品のみのものであったが、平成3年法改正により第2項が追加され、役務についての防護標章登録も可能となった。

5. 平成8年改正時における検討

平成8年法改正に当たり、工業所有権審議会商標問題検討小委員会（平成7年）において、防護標章制度の存廃について検討がされ、以下の理由により、存続させることが適当とされた。

- (1) 不正競争防止法2条1項2号（著名表示冒用行為）には、刑事罰の適用がない。他方、防護標章登録の範囲内における侵害行為は、原商標権の侵害とみなされ、刑事罰が適用される。このため、防護標章制度を廃止すると、刑事罰による侵害抑制ができなくなり、著名商標の保護レベルが低下することになる。
- (2) 商標権侵害は関税定率法による水際規制の対象となるが、不正競争防止法違反は、対象とならないため、防護標章制度が廃止されると、水際での保護が不十分となる。
- (3) 防護標章は、基本の登録商標と物理的に同一でなければ登録されないが、現実には、国内や水際等でのデッドコピーによる被害は少なくないため、依然として、制度の利用価値はあると考えられる。

以上の存続理由は、現在においても妥当なものと解される。

6. 現行の防護標章登録制度のメリット

以下のメリットに鑑み、防護標章登録制度は維持すべきである。

- (1) 防護標章侵害は原商標権の侵害とみなされ刑事罰が適用される。よって侵害行為の抑止力になる。
- (2) 商標権侵害は関税定率法による水際規制の対象となる。
- (3) 一旦登録されればその権利範囲に関して安心していられる。
- (4) 登録商標なら使用していなければ不使用取消審判を請求されるおそれがあるが防護標章にはそのおそれがない。
- (5) 防護標商標として登録されれば、著名商標としての「お墨付き」が得られることとなり、不正競争防止法の適用が容易となる。

7. 現行の防護標章登録制度のデメリット

しかしながら、現行の防護標章制度には以下のデメリットが見られ、防護標章登録制度をより

意義ある制度とするために、制度的改善が必要と考えられる。

(1) 商標法第4条第1項第12号は、他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品又は役務について使用する商標の登録を拒絶することと規定し、該条文は、拒絶理由、登録異議理由、登録無効理由(第15条、第43条の2、第46条第1項第1号)とされている。また、第67条は、指定商品又は指定役務についての登録防護標章と同一の商標の使用は、商標権侵害とみなす旨を規定している。

しかしながら、上記保護規定は、いずれも登録や保護の範囲を同一標章に限定しているところ、現実には完全同一の商標の登録出願や使用は希であり、例えば拒絶理由通知では商標法第4条第1項第15号を根拠条文としつつ、周知商標の説明文の中で防護標章登録例を挙げる等が行われており、混同行為を禁止するには上記保護規定はやや不足の感がある。

(2) 全国的周知性や混同のおそれの存在が疑わしくなっている商標に関しても更新登録が継続している嫌いが見られ、徒に第三者の権利成立を阻害する場合がある。

防護標章登録の存続期間更新は、更新出願手続により、審査官が第64条の規定を具備するか否かが審査されることとなっているが、現実には、当該審査はかなり形式的といえ、実際に64条違反を理由に防護標章登録の更新が拒絶されることは皆無に近い状況である。したがって、防護標章の登録時に比して原商標の宣伝広告の程度が激減している場合、あるいは原商標が既に使用されていない場合であっても、防護標章登録が権利存続している事態が生じ得る。かかる場合には既に防護標章登録としての保護価値が存しないにも拘わらず権利存続していることによって、第三者による同一商標に係る権利の成立を不必要に阻止する結果となっている。

8. 改善策

(1) 上記7の(1)について

(イ) 同一性の範囲の拡大

商標法第4条第1項第12号及び第67条に定める保護の範囲を、同一標章と物理的に同一なものに限定せず、現在の不使用取消審判制度において認められている程度の社会通念上の同一性の範囲にまで拡大する。

第50条に規定する不使用取消審判制度においては、従来より登録商標と社会通念上同一のものを含めて運用されてきたが、平成11年法改正により「登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む)」と条文が改められた。この改正は、従来の運用基準のみでは、過剰な防衛的出願の抑制を図るには不十分であったとの認識に基づくものであり、過剰な防衛的出願抑制という要請は、防護標章登録制度にも当てはまる考え方といえる。

他方、保護範囲を登録防護標章と類似の範囲まで拡大することは、徒に出所混同の範囲

を拡大することに繋がりがねない。したがって、上記の通り、社会通念上の範囲までの拡大を適当と考える。

(2) 上記7の(2)について

(イ) 更新登録出願時における原登録商標の使用証明の提出

防護標章登録の更新登録の要件として、原登録商標が依然周知商標であって、登録防護標章が登録されている範囲が依然出所混同が生ずるおそれがある範囲であることが必要であるが、そのための立証資料を提出することは、権利者にとって過大な負担となる。他方、原登録商標を使用していることは商標の周知性維持のためには最低条件であり、登録商標の使用証明を提出することは平成8年改正法以前には通常の登録商標の更新登録出願時に行われていたことであり、権利者にとっても過大な負担とは言い難い。そこで、原登録商標を使用しているという最低限の要件を具備していることを確認するために、防護標章登録の更新登録出願時に、原登録商標の使用証明の提出を義務づけることが望ましいと考える。

(ロ) その他

テレビコマーシャルなどの宣伝広告手段が氾濫し、社会情勢の変化も激しい現在の社会状況からすれば現行の10年の存続期間は長すぎるとの考え方もあり、防護標章登録の存続期間の短縮を5年程度に短縮することも考えられる。あるいは、存続期間を一応10年としておきながら、5年目に宣誓書の提出など更新登録手続とは別の手続を義務づけ、権利者に権利存続要否を再検討させるための制度を設けることも考えられる。

第3条第1項各号違反を理由とする無効審判

1. 現状の取り扱い

商標法第46条は、「商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。」として、商標登録が商標法第3条第1項各号の規定に違反してされた場合には、無効審判を請求することができるとしている。

しかしながら、同条第5号では、「商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に該当するものとなっているとき」は無効審判を請求できる旨規定しているところ、第3条第1項各号違反は、いわゆる後発的無効事由に含まれていない。

また、商標法第47条によれば、第3条1項各号違反を理由とする無効審判は、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は請求することができない。

2. 後発的無効事由に含まれていない理由及び除斥期間が適用される理由

後発的無効事由に含まれるか否か、または除斥期間を適用するかどうかの基準は、その無効理由が公益的見地から既存の法律状態を覆してまでも無効とすべきものであるかどうかにかかっており（逐条解説〔15版〕1138頁）、第3条第1項各号違反は、第4条1項11号等と同様に私益的規定と解されている。

特許法は、昭和62年の一部改正により、除斥期間をすべて廃止したのに対し、商標法が従前どおり、除斥期間を残したのは、「実体的に特許法が除斥期間を有することによる弊害が大きいのに対し、商標法にはそのような事態がなく、むしろ権利の安定化の点が重視されていることによる」（同逐条解説1139頁）とされている。

また、商標法第26条第1項は、「商標権の効力は自己の肖像・氏名・名称等、商品の普通名称・産地・販売地、役務の提供の用に供する物等を普通の方法で表示する商標・慣用商標等には及ばない。」と規定しており、過誤登録の場合、第47条の除斥期間が経過して無効審判を請求できなくなった場合、及び後発的に第3条第1項各号に該当することになった場合に、善意の第三者を保護・救済できるとされている。

3. 後発的無効事由に含まれないこと及び除斥期間適用の是非

(1) 第3条第1項各号違反と第4条第1項第11号違反の異質性

第3条第1項各号違反は、第4条第1項第11号（類似）等と同様に、私益的規定であることを根拠に後発的無効事由に含まれず除斥期間が適用されている。しかしながら、類似商標の過誤登録を放置しても、それは他の類似する商標権者との問題にすぎないが、第3条第1項各号違反は、同業者又は広く一般人の自由使用が阻害される点で、その内容は全く異質である。したがって、一概に私益的規定だからといって、後発的無効事由に該当せず、除斥期間を適用する扱いには疑問が持たれる。

(2) 第26条による善意の第三者の保護・救済

確かに第26条の規定は、善意の第三者の保護・救済となつてはいるものの、現実の使用に際して予め第26条にいう「商品の普通名称・産地・販売地」等に該当していることを確認する手段がなく、保護・救済としては不十分と言わざるを得ない。使用者の立場からすれば、裁判所での訴訟という商標権侵害のリスクを負って使用を開始するよりも、特許庁手続である無効審判請求の方が安易かつ安価な手段と言える。

4．後発的無効事由に含まれないこと及び除斥期間適用の弊害

過誤登録であるにも拘わらず無効審判請求の除斥期間経過により、そのまま記述的商標が登録商標として権利存続する場合、及び後発的に記述的商標となりながらそのまま権利存続が認められる結果、以下の弊害が生じている。

(1) 善意の第三者の使用を阻害

商品の普通名称・産地・販売地などの表示は、生産者・販売者その他広く一般人の自由な使用が保障されるべきものであるところ、たまたま古い登録商標であつて現在では商品の普通名称・産地・販売地などの表示となっているものが存続する場合には、その使用に際しては常に商標権侵害のリスクを考慮しなければならない。例えば、商標登録第2632333号「ORGANIC」(平成6年3月31日登録；旧第28類：酒類(薬用酒を除く))に基づき、第三者の「ORGANIC(小)/BEER(小)/HARVESTER(大)」及び「HARVESTER Organic Beer」の使用に対して提起された侵害訴訟(東京地裁平成10年(ワ)第2464号)等の例がある。

また、第26条の適用を受けるためには、同条にいう「普通の方法で表示」に該当することに疑義が生じないように、自ずから表示態様が制限される結果となる。

当該表示に識別力がないことを確認する目的で敢えて商標登録出願することもあるが、現在の審査実務では、全ての拒絶理由が通知されるため、拒絶理由の根拠として第3条第1項各号と第4条第1項第11号の条文の双方が通知される場合が多く、識別力がないことの確認が困難となっている。

(2) 異議・審判・訴訟の無駄

識別力のない登録商標の商標権者から、当該識別力のない構成要素を含む商標登録に対して、登録異議の申立てや無効審判を請求されるケースがある。例えば、登録第1692144号「キシリトール/XYLITOL」(登録日：昭和59年6月21日；旧第30類：菓子、パン)に基づき、登録第4080822号商標「黒塗り半円状図形内に『キシリトール』を白抜き」(第30類：キシリトールを使用した菓子及びパン他)に対する登録異議申立て(平成10年異議第90588号)及び商標登録無効審判(平成10年審判第35568号)がある。

また、出願審査・審判においても、識別力のない登録商標を引用されるケースがある。例えば、登録第800348号「ACEROLA/アセロラ」(登録日：昭和43年12月12日；旧第29類：茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷)に基づく第三者の商願昭59-87405「ニチレイ/アセロラ/ACEROLA」(旧第29類：中南米原産のアセロラの果実飲料)

に係る拒絶査定不服審判（昭和61年審判第15508号）等である。

いずれも、審理に相当の経費と時間を無駄に費やす事態となっている。

5．結論

第3条第1項各号違反を、いわゆる後発的無効事由に含め、後発的に識別力が欠如した登録商標についてもそれを登録無効とする途を開くべきである。また、同号違反を理由とする無効審判請求の除斥期間も廃止すべきである。

なお、当該登録商標の商標権者が使用を継続している場合であって、例えば無効審判請求時等において使用による顕著性が認められる場合には、当該商標権者を保護する手当てを別途講ずれば足りると考える。

以上

商標法第4条第1項第13号について

商標法4条1項13号は、商標権消滅の日から1年を経過していない他人の商標権と抵触する商標は、原則として登録できない旨を規定する。本号は、大正10年法2条1項10号に相当する規定であり、明治32年法2条4号にも同趣旨の規定が存在した⁴ ⁵。

本号の趣旨は、商標権が消滅しても、その商標に化体した業務上の信用は、1年くらいは市場に残存していると考えられ、他人が当該商標と同一・類似の商標を使用すれば、出所の混同を生ずるおそれがあるとの理由に基づくものである。このことは、消滅日前1年以上不使用のものは除かれる旨の本号括弧書きから明らかであるとされている⁶。

現在、特許庁の実務では、審査官が、審査段階において出願商標が本号に該当することを発見した場合、他に拒絶理由が存しないときであっても、必ず同号に基づく拒絶理由が発せられている。この拒絶理由に対しては、意見書提出期間内に暫時保留の上申を出すことにより、当該出願は、時の経過を待って登録査定がされる。仮に、拒絶の査定をしても、その後の時の経過によって本号の適用がなくなることは明白であり、拒絶理由はやがて消滅するからである。旧法における実務でも、拒絶査定がなされることはなかったという⁷。一方で、このような審査実務により権利化に不要な時間を費やしている事実も否めない。

さらに、本号にいう「商標権の消滅」には登録無効による場合が含まれるが、自らが登録を受けるために、その障害となる商標登録の無効審判を請求して請求認容の審決を受けたにもかかわらず、同請求人の出願商標に本号を理由とする拒絶理由が発せられる場合があり、不合理であるとの批判がされていた。

同様に、商標法4条1項11号に基づく引例となることが予想される商標に対し、あらかじめ不使用取消審判を請求したところ、その請求が認められ取消審決がなされたにもかかわらず、同人の出願に対し本号が適用されるという例も存在した。

また、出願人と引用商標権者との間で抵触商品の一部放棄という合意が成立し、引用商標に係る商標権が一部抹消登録されても、本号は変わらず適用されることとなるため、出願人は、別途、当該商品について消滅日前1年以上不使用であった旨の引用商標権者の「陳述書」を証拠方法と

⁴ 小野昌延編「注解商標法」P. 218 - 221 工藤莞司執筆部分 株式会社青林書院(1994年)

⁵ 特許庁編「工業所有権法逐条解説」P. 1064 - 1065 社団法人発明協会(2001年)

⁶ 上記2 「工業所有権法逐条解説」

⁷ 上記1 「注解商標法」

して提出しなければならないという不都合も生じていた。

他方、本号違反の登録は、形式的には無効理由とされているが、審理期間との関係で、消滅日から1年経過せずに審決されることは現実的には考え難く、また、時が経過すれば、瑕疵は治癒したと考えるのが特許庁の解釈であるから⁸、本号を無効理由に据えておく意義は薄いものといえよう。

以上諸点に鑑みれば、商標法4条1項13号を存置させておくことにはほとんど意味がなく、本号を廃止することこそ、特許庁の審査の促進や早期権利化という時代の要請に応えるものであると考えられる。

以 上

⁸ 上記2 「工業所有権法逐条解説」

拒絶査定不服審判における審判手数料の適正化についての検討

1. 序

我が国の商標法制度においては審査段階で最終処分としての拒絶査定を受けた場合に出願人は拒絶査定不服審判を請求できることとなっている。ところで、商標制度では平成8年改正法によって1出願多区分制を採用することとなった。そして、1出願多区分制に移行することによって発生する業務負担によって出願手数料、審判手数料、登録手数料は区分の数に応じた料金設定をしている。そのため、拒絶査定不服審判においても区分の数に応じた審判手数料を納付しなければならない。

しかし、商標登録出願が多区分にわたる場合に必ずしもすべての区分にかかる指定商品又は役務に対して拒絶査定がされるわけではなく、拒絶理由がなく本来登録査定を受けうる区分も存在する。しかし、上記審判手数料の料金設定ではこのように拒絶理由のない区分についてまでも課金の対象となっているため従来から不必要な料金納付ではないかという声が挙がっていた。これは1出願多区分制導入時に十分検討がなされずに今日に至っている問題点の1つであり、再検討を要するものと思われる。

2. 拒絶理由がない区分について審判手数料が不要であるとする理由

- 1) 出願手数料は審査手数料として、また登録手数料は独占権の代償としてすべての区分について支払わなければならないという合理的理由があるが、審判手数料においては実質的には拒絶査定を受けた区分の指定商品又は役務だけを審理するのであるから一律に全区分の料金を支払う必然性に欠ける。
- 2) 異議申し立てや無効審判においては異議理由や無効理由に応じて指定商品又は役務ごとに請求できるわけで、拒絶査定不服審判でもこれと同等に考えればよい。争いがある区分（つまり拒絶査定を受けた区分）のみに関して審判請求をしていると認めるように運用を変更すればよい。審理の促進の観点からしてもそのほうがよい。そうであれば拒絶理由がない区分の審判手数料は明らかに不要である。

3. 現状の対処とその問題点

現状の審判手数料は1件につき一万五千元に一区分につき四万円を加えた額を支払っている。これを避けるために拒絶理由のない区分の指定商品又は役務を分割出願することが一般的な対処である。しかし、多くの出願人は特許事務所を通じて出願するため、新たな出願の諸経費が審判を請求する以上にかかってしまう可能性がある。また、同一商標で複数の権利が発生することともなり管理が煩雑となる。また、一旦、1出願多区分制を利用して出願したにもかかわらず、不要な出費を避けるために分割するようでは1出願多区分制採用した趣旨にも反することとなる。

4. 特許庁側の理論

1) 出願時においては区分に従って、出願手数料を納付する(1件につき六千円に一区分につき一万五千円を加えた額)。したがって、審判においても区分に従って手数料を納付するのは当然である。

反論：出願審査の段階では、全ての区分につき拒絶理由を審査するのに対し、拒絶査定不服審判の審理においては、拒絶理由がなかった区分については後述するように実質的審理をしないのであるから、出願手数料と同等に考えるのはおかしい。

2) 審判は審査の続審ではあるものの、特許法第153条を準用しており職権主義であるため審判官は改めてすべての区分について審理する可能性がある。従って、審査段階でOKであった区分の指定商品又は役務について新たな拒絶理由を発する可能性もある。

反論：特許庁の現行の流れである審査・審理の促進と逆行している。実際には審判においてそのような新たな拒絶理由を発する可能性はほとんどない。むしろ本来の争いのある部分だけを審理することを明確にすることで審理の促進となるはずである。また、異議申し立てや無効審判があるので個々に対処すればよい。また、拒絶査定の対象となっていない区分の指定商品又は役務は分割すればほぼ間違いなく登録されることとの均衡に欠ける。

更に、平成11年法改正により、拒絶理由通知を行うことが出来る期間が法定化され(第16条)この規定が第55条の2第2項によって審判手続にも準用されたことから、仮に拒絶査定不服審判の審理において新たな拒絶理由を発見したとしても、既に法定期間の1年6ヶ月が経過していて、新たな拒絶理由通知を行うことは出来ないと考えられる。したがって、実質的に新たな拒絶理由についての審理は不可能であると思料される。

3) 特許法における拒絶査定不服審判でも請求項数に応じた手数料を納付することとなっている。

反論：かかるプラクティス自体が不合理であり、特許法と商標法を横並びにすべき合理的理由は存在しない。

4) 出願の分割をして拒絶査定を受けた区分だけを争えば足りる。

反論：上記のように出願の分割は別途出願手数料という経費及び原出願の補正という手間暇がかかること、また1出願多区分制を採用した趣旨に反する。