

●商標審査基準改訂に伴う主な論点 (この資料は、第11回商標審査基準WG(平成27年7月9日開催)において配布した資料と同じ内容のものですが、今年度検討する論点を明確にするため、構成を変えております。)

1. 今年度WGにおいて検討予定の論点

| | 商標法 | 概要 | 審査基準 | 論点 |
|---|---------|---------------------|-------|---|
| 1 | 4条1項 7号 | 事例等の追加 | なし | 7号が適用される事例をこれまでの裁判例等を踏まえて追加し、予測可能性を高めるべきではないか(例歴史上の人物名の取扱い(便覧42.107.04)等)。 |
| 2 | | 著名な者の取扱い | なし | 著名な者の氏名をその者が取り扱う商品・役務に使用しても、需要者は当該著名な者のみを理解、認識するものであり、他人の人格権を毀損するおそれはない。したがって、著名な者が自分の氏名を出願した場合、同一氏名の他人が存在しても8号を適用せず、登録を認めるべきではないか。 |
| 3 | 8号 | 外国人の取扱い | 1 | 外国人の氏名について、ミドルネームがある場合にこれもフルネームに含まれるのかを基準上明記すべきではないか。 |
| 4 | | 著名性の判断基準 | 3 | 「著名性」の判断について、商品又は役務との関係を考慮する旨審査基準に明記されているが、最高裁判決(国際自由学園事件)で示された判断(その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準とする)を踏まえて、見直しをすべきではないか。 |
| 5 | 11号 | 商標の類否における外観の判断基準 | なし | 最高裁の判決では、「商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべき」とされている。同判決等を踏まえ、称呼の類否のみならず、外観の類似・非類似の具体例も記載すべきではないか。 |
| 6 | | 新しいタイプの商標のタイプ横断型の類否 | なし | 新しいタイプの商標の審査状況をふまえ、タイプ横断型の類否基準を追加すべきではないか。 |
| 7 | | 取引実情説明書の取扱い | 3.(2) | 引用商標権者からの取引の実情を示す説明書の提出があったときは、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とあるが、同取引実情説明書をより使いやすいものに改めるべきではないか。 |
| 8 | | 存続期間満了後の取扱い | 4 | 引用商標の存続期間満了後6月経過後でも、第20条第3項又は第21条第1項の更新登録申請があったときは、存続期間が更新されることに留意して11号を適用するよう審査基準に明記されているが、存続期間満了後6月経過後は、本号を適用せずただちに登録を認めるべきではないか。 |

| | | | | | |
|----|------|-----|----------------------|--------------|---|
| 9 | 4条1項 | 11号 | 結合商標の類否 | 6 | 結合商標の類否について、現行では結合の類型化及それを踏まえた具体例の記載になっているが、裁判例（リラ宝塚、セイコーアイ、つつみのおひなっこや等）をふまえた要部抽出の基本的な判断基準を追加すべきではないか。また事例についても現状に合わせて新たな事例に差し替えを行うべきではないか。 |
| 10 | | | 称呼の類否について | 8 | 称呼の類否の具体例について、現状に合わせて新たな事例に差し替えを行うべきではないか。特に事例について、「アスパ」と「アスペ」など称呼のみを単純に比較したとき、類似とするのが妥当な例なのか検討が必要ではないか。 |
| 11 | | 16号 | 商品「被服」・役務「飲食物の提供」の例示 | 3 | 「被服」の生産は主に第三国で行われることからすると、商標中に「イギリス」の文字があっても、「イギリス製の服」とは認識しないと判断されることから、当該例示を削除すべきではないか。 |
| 12 | | | 「JIS」、「特許」等の文字と品質誤認 | 5 | 本号の適用は、商標の付記的部分に「特許」等の文字があるときに限り適用されるのか、あるいは付記的ではなく商標の構成そのものであっても適用されるのか、検討が必要ではないか。 |
| 13 | | 16条 | | 政令で定める期間の基準日 | 1 |
| 14 | その他 | | 商標法制定の趣旨違背 | 6 | 商標法第15条に規定されている拒絶理由が限定列挙であるとすれば、当該拒絶理由に規定されていない商標法制定の趣旨違背を理由とする拒絶理由（精神拒絶）が妥当なのか検討が必要ではないか。 |
| 15 | | | 審査基準の構成 | なし | 審査基準中に同じ内容の記載が複数の箇所にある等わかりにくい記載があるので、全体の構成を理論的に整理すべきではないか。 |

2. 平成27年度WGにおいて検討済みの論点

| | 商標法 | 概要 | 審査基準 | 論点 | |
|---|------|----|----------------|--------|---|
| 1 | 3条1項 | 柱書 | 商標の使用又は使用意思の確認 | 2. (2) | 1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲（8類似群以上）に及び、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合、出願人に対して商標の使用又は使用意思の確認を行っているが、取扱う商品・役務の分野は業界において多様であることから、8類似群の基準は見直すべきではないか。 |
| 2 | | 1号 | 普通名称の事例の差し替え | 1.、2. | 本号に該当する普通名称の事例（略称及び俗称を含む）について、事例が古いため現状に合わせて新たな事例に差し替えを行うべきではないか。 （例）商品「時計」について、「時計」の商標 俗称「波の花」（塩） |
| 3 | | 2号 | 慣用商標の事例の差し替え | 1 | 本号に該当する慣用されている商標について、事例が古いため現状に合わせて新たな事例に差し替えを行うべきではないか。 （例）「オランダ船」の図形（カステラ） 「かきやま」（あられ） |

| | | | | | | |
|----|------|------|---------------------|----|--|---|
| 4 | 3条1項 | 3号 | 歌手名・グループ名よりなる商標の取扱い | なし | 「歌手名・音楽グループ名」よりなる商標が、著作物関連商品・役務（例えば、第9類「録音又は録画済みの記録媒体」等）を指定して出願された場合、「商品の品質」及び「役務の質」に該当するとして3号を適用する運用を行っているが、「歌手名・音楽グループ名」を利用した商品化事業を行うに際し、商標権を利用できないのは問題があるのではないかと。商品化事業には、商標権という安定した権利が必須であり、「歌手名・音楽グループ名」が有名であるほど、保護のニーズが高いのではないかと。 | |
| 5 | | | 独占適応性の明確化 | なし | 3号の趣旨について、出所識別力を有しない場合のみならず、商取引の過程において誰でも使用を欲するものであるか否かという独占適応性の観点も明確にすべきではないかと。 | |
| 6 | | | 品質等を間接的に表示する例の追加 | 4 | 指定商品の「品質」「効能」、「用途」等又は指定役務の「質」、「効能」、「用途」等を間接的に表示する商標は、本号に該当しないとされているが、こうした該当しない例についても記載すべきではないかと。 | |
| 7 | | | 書籍の題号の取扱い | 7 | 書籍の題号は、ただちに特定の内容を表示するときは品質を表示するとされているが、出願に係る商標が書籍の題号に該当することやただちに特定の内容を表示するときの判断基準の明確化が必要ではないかと。 | |
| 8 | | 4号 | ありふれた氏の判断 | 1 | ありふれた氏又は名称の判断を行うため、「50音別電話帳（日本電信電話株式会社発行）」等を参照することとされているが、電話帳による判断が現在でも妥当性がある方法なのか、現状を踏まえた記載を検討すべきではないかと。 | |
| 9 | | 5号 | ローマ字と数字の組み合わせの取扱い | なし | ローマ字が1字又は2字からなる場合、あるいは数字の取扱いについて本号の審査基準に記載があるが、ローマ字と数字を組み合わせた場合の取扱いについて、該当例も含め明確化すべきではないかと。 | |
| 10 | | | 役務におけるローマ字の取扱い | 2 | 役務におけるローマ字1字又は2字の取扱いについて、商品の取り扱いと異なるものがあれば、その取扱いを明確にすべきではないかと。 | |
| 11 | | 6号 | 事例の差し替え及び類型化 | 全体 | 本号に該当する例を、現状に合わせて新たな事例に差し替えを行うと共に、事例を類型化して記載すべきではないかと。 | |
| 12 | | | 標語（キャッチフレーズ）の取扱い | 2 | 標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として6号に該当するとされているが、出願に係る商標が「標語」という概念に該当するかではなく、「極めて冗長な言葉より構成されているが故に自他商品役務の識別をすることができない」商標であるか否か等の観点から審査基準を明確化すべきではないかと。 | |
| 13 | | 3条2項 | 需要者の認識の地理的範囲 | | 1 | 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」について、地理的範囲が「全国的に認識されている」とされているが、全国的に認識されていることは必ずしも必要ないのではないかと。 |
| 14 | | | 出願商標と使用商標の同一性 | | 2 | 出願商標と使用商標の同一性について、具体的にどの範囲で認められるのか裁判例（ジュシー事件、純事件、角瓶事件、コカコーラ事件等）も踏まえて見直しをすべきではないかと。 |

| | | | | |
|----|---------|-----------------------------------|---------------|---|
| 15 | 3条2項 | 出願商標の商品・役務 と使用商標の商品・役務 の同一性 | 2 | 出願商標の商品・役務と使用商標の商品・役務の同一性について、完全な一致が必要なのか裁判例（ゴルチ工事件、DB9事件、KAWASAKI事件、あずきバー事件等）も踏まえて見直しをすべきではないか。 |
| 16 | | 立証事実と証拠の記載 について | 3. (1) (2) | 同業者等の証明書、公的機関の証明書等が証拠方法として挙げられているが、こうした証明書があれば需要者の認識度が推定されるかのような記載は、主張すべき事実と証拠との関係をわかりにくくし適当ではないので、記載を改めるべきではないか。 |
| 17 | 4条1項 6号 | 要件ごとの記載の追加 | なし | 6号の審査基準においては、著名な標章の該当例のみが個別に記載され、「著名性」等の具体的判断基準が記載されていないことから、要件ごとの判断基準を明記するとともに併せて事例も追加すべきではないか。 |