

商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由について（案）

平成28年7月

第18 その他（商標法制定の趣旨違背部分）

6. 同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。

7. 防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づく権利を有する者から同一の登録防護標章について重複して2以上の防護標章の更新登録出願があったときは、先願に係る存続期間更新の登録がされた後、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由により、拒絶をするものとする。

1. 現行商標審査基準の概要

同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して出願した場合、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由で拒絶するものとし、また、防護標章の更新登録出願についても同様とする旨記載している。

2. 商標法制定の趣旨違背の問題点

(1) 拒絶の理由とする根拠

商標法は、商標登録出願が拒絶される理由を第15条において限定的に列挙している。しかし、商標審査基準においては、明文の規定は無いものの、同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願した場合は、「商標法制定の趣旨に反する。」として拒絶をしている。この商標法制定の趣旨違背（以下「趣旨違背」という。）については、一般的に、条理上当然であるなどと説明がある一方で、具体的にいかなる「趣旨」に反するかの明らかな根拠を示したものはない。また、「一つの物の上には互いに相容れない物権は1個しか成立し得ない」という民法における一物一権主義の考え方を無体財産権である商標権についても反映し、趣旨違背の根拠とする説もあるが、有体物の直接排他的な支配を目的としない商標権について一物一権主義の考え方をそのまま適用できるかは不明である。

(2) 重複した出願がなされた場合の問題点

同一の商標について重複する出願及び重複する登録を認めることは①審査において重複した審査を強いられることになること、②同一の商標について複数の登録がなされた後に、当該商標が別の者に譲渡された場合には互いに排斥

し合う二つの専有権が発生してしまい自他商品役務の出所識別機能が発揮出来ない状態になること、③第三者が無効審判・不使用取消審判を提起する場合には登録の数に応じた分の審判を提起する必要があることなど、明らかに商標法が予定していない事態が発生する可能性がある。

(3) 重複した出願がなされる背景

商標登録権者においては、先願（登録）商標の出願時には使用を予定していなかった商品・役務について、年月を経て当該商標を使用する必要性が生じる事態が起きることは十分に想定できることである。そして、このような場合においては、先願（登録）商標に新たな商品・役務を追加できる制度がない以上、商標の一元的な管理をするために、先願（登録）商標と同一の指定商品・役務を含めた新たな出願をすることも想定できるものである。

3. 審査における運用（適用範囲）

趣旨違背の適用については、「同一の商品又は役務」がどの範囲までを同一として判断するのかという問題がある。すなわち、①一つの商標登録において複数の商品・役務が指定されている場合に、商品・役務ごとに同一か否かを判断すべきか、商標登録されている全体の商品・役務を一つと見て同一か否かを判断すべきかという問題と、②指定商品・指定役務の記載方法には、包括表示と個別表示があるが、この記載方法の違いを同一の判断においてどのように考慮すべきかという問題がある。

この点、現在の審査においては、①について商標権は指定商品及び指定役務毎に発生しているものであることから、本願の指定商品及び指定役務の表示が、先願の指定商品及び指定役務と全て同一の場合（ケース1）のみならず、先願の指定商品及び指定役務と同一の表示が記載されている場合（ケース2）をいうものと判断している。¹ また、②については、包括表示と包括表示の中に含まれる個別表示とは同一ではないものと判断している（ケース3）。

（ケース1）出願単位で完全同一の場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A, B, C	A, B, C
a, b, c	a, b, c
⇒趣旨違背としている	

¹ なお、昭和34年法区分以前の区分に基づく商標権（出願日が平成4年3月31日以前の商標権）であって、商標法附則第3条第2項の期間内に書換登録の申請がなされていない（申請が却下されたもの等を含む）商標権を有する商標権者が、当該登録商標と同一の商標について、国際分類にのっとり当該商標権と同一の商品（当該商標権の指定商品に加え、別の商品又は役務を指定商品・指定役務としている場合を含む。）を指定して行った商標登録出願については、その商標登録出願を「商標法制定の趣旨に反する」との理由で拒絶はしていない。

(ケース2) 指定商品・役務の一部が同一の場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A, B	B
a, b	b
A	A, B
a	a, b
A, B	B, C
a, b	b, c

⇒趣旨違背としている

(ケース3) 包括表示と個別表示である場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A	a
a	A

⇒趣旨違背としていない

※Aは包括表示、aは個別表示でありAに包含される（以下において同じ）。

4. 近年の審決の動向

近年の審決においては、出願人（商標登録権者）における必要性を考慮して、趣旨違背が適用されないケースを認めているものも存在する（6.（2）参照）。

5. 趣旨違背の改訂の方向性

趣旨違背を拒絶の理由として適用することについては、拒絶理由として第15条（拒絶の査定）²に列挙がされておらず、必ずしも法的根拠は明らかとはいえない（6.（1）参照）。

この点について、審判における判断においても、趣旨違背を適用する趣旨について複数の審判請求や専用使用権の設定等による不利益が生じることなどを説明した審決もあるが、同一の指定商品等を含む場合や包括表示と下位概念表示の場合のいずれの場合であっても、その判断は分かれている。

²（拒絶の査定）

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

一方で、出願人が、先願（登録）商標と同一の商標について、同一の指定商品・役務を指定して出願する背景としては、先願（登録）商標と同一商標を使用し、新たに商品を販売する場合や新たな国際展開を行う場合などにおいては、今後使用する商品等を含めて指定し、新たな出願とすることによって、以後は真に使用する商品等に係る商標をまとめて管理することが可能となり、登録料負担を軽減できるなどの利点があると考えられる。

しかしながら、商標権の移転に係る混同防止表示請求（第24条の4³）及び出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判（第52条の2⁴）の規定においては、「同一の商品又は役務について使用する同一の登録商標」については対象となっていない。すなわち、重複登録された同一の商標権が移転された場合の混同防止表示請求及び取消審判の請求が法律上担保されていないという問題がある。

以上を踏まえて、以下のとおり運用を変更することとしてはどうか。

重複した商標登録を認めることによって、一定期間において同一の商標権が併存することとなり、また、重複した商標登録が分離移転された場合においては上記誤認混同防止措置に係る規定は適用されないものの、①先行する登録商標について存続期間満了までの期間が差し迫っており、かつ、②意見書等により当該登録商標の更新をしない旨、又は、先願（登録）商標の放棄若しくは取り下げを行う旨の出願人の意思が確認できた場合には、重複した商標登録が永続的に併存する蓋然性は低いものとして、趣旨違背による拒絶査定は行わないこととしてはどうか。

なお、当該運用の対象としては、（ケース2）についてとし、（ケース1）の

³（商標権の移転に係る混同防止表示請求）

第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一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指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益（当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。）が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一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に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

⁴（商標登録の取消しの審判）

第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他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と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 （略）

完全同一の場合については、出願人のミスにより同内容で出願した場合が多いものと考えられ、また、まったく同一の権利を同一人に帰属させることの合理性も無く、商標権の一元管理が可能となるといった出願人側の利点もないことから、現行運用どおり趣旨違背を適用し、実際に先願（登録）商標を放棄又は取り下げを行った場合によってのみ拒絶理由を解消し得ることとしてはどうか。

また、（ケース3）については、下位概念の記載が包括表示の範ちゅうに属する商品等であるのかが必ずしも明確でない場合も考えられることから、現行運用どおり趣旨違背は適用しないこととしてはどうか。

なお、詳細な運用については、審査便覧に掲載してはどうか。

（ケース1）出願単位で完全同一の場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A, B, C	A, B, C
a, b, c	a, b, c
⇒現行どおり趣旨違背とする	

（ケース2）指定商品・役務の一部が同一の場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A, B	B
a, b	b
A	A, B
a	a, b
A, B	B, C
a, b	b, c
⇒出願人の意思を確認し、趣旨違背としない	

（ケース3）包括表示と個別表示である場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A	a
a	A
⇒現行どおり趣旨違背としない	

6. 参考

（1）商標法第15条〔工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕1341頁〕

「本条は、商標登録出願に対し拒絶の査定をなすべき場合を列挙した規定である。いいかえれば、商標登録出願についての不登録理由の限定的な列挙である。したがって、商標登録出願が本条各号に該当しない以上、これ以外の理由

で拒絶されることはあり得ない。」

(2) 近年の審決例の整理

ア 指定商品等の記載が完全同一の場合

審決例なし

イ 同一の指定商品等を含む場合

- (ア) 指定商品中に先願の指定商品と同一の商品が含まれているとして、趣旨違背を適用した審決（平成22年4月27日審決（不服2009-6879））

指定商品

本願商標 第29類 「乳製品、・・・」、第30類 「茶、コーヒー及びココア、調味料、・・・」

引用商標 第30類 「調味料」

「両商標を比較すると、両商標は、「おやじ秘伝」の文字を標準文字で表した同一の商標であり、かつ、本願の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一の「調味料」を包含しているものである。本願商標を新たに登録することは、指定商品「調味料」について、重ねて権利を付与することとなるから、商標法制定の趣旨に照らし、その登録を認めることはできないものといわなければならない。」

- (イ) 先願の指定商品等と本願の指定商品等が全て同一である（又はその範ちゅうに含まれている）場合でないと、指定商品等は同一でないとして趣旨違背を適用しなかった審決（平成23年6月1日審決（不服2010-25756））

指定商品

本願商標 第18類 「かばん類、袋物」

第25類 「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」

引用商標1 第25類 「仮装用被服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴・・・」

引用商標2 第18類 「皮革、かばん類、袋物・・・」

「本願商標の指定商品が、引用商標1及び引用商標2の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品は同一の商品ではないことから、本願商標は、商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品を指定して登録出願したものということはできない。」

- (ウ) 上記(イ)と同様、趣旨違背を適用しなかった審決（平成25年9月24日審決（不服2013-3941））

指定商品及び指定役務

本願商標 第6類、第7類、第9類「家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム・・・」、第11類、第20類、第21類、第37類、第39類、第40類、第41類

引用商標 第9類「家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム・・・」

「業として商品及び役務（以下「商品等」という。）を取り扱う者（以下「企業等」という。）は、技術の発展、需要者のライフスタイルの変化等に応じて、それまでその企業等が扱ってこなかった商品等を開発、販売することがあり、特に近時の産業の発達により、そのようなケースが多く存在するところである。

そして、前記のケースにおいて、企業等は、新たな商品等について既存の商品等に使用する商標と同一の商標を使用する場合には、当該商標について新たに使用する商品等に更に商標登録を受けることが必要となり、この場合、その出願人（企業等）の多くは、その商品等の属する分野に既に商標登録を得ている場合が多いから、企業等は、前記のような新商品等を販売するにあたり、それらが商品化される毎に、その商品等が属する区分について、既存の商標登録とは別に商標登録を受けなければならないということになる。

また、その既存の商標登録の指定商品及び指定役務（以下「指定商品等」という。）が包括的な表示で登録を受けていた場合であっても、新たに商品化した商品等が、その既登録商標の指定商品等の表示の範ちゅうの商品等であるかが明確でない場合も少なくないから、このような観点から、既に当該区分に商標登録を得ていた場合であっても、企業等は、新たに商品化した商品等であることを明確にして、商標登録を受ける必要がある。

このような場合に、既存の商標登録と指定商品等が重複する商標を登録することができないとしたならば、企業等は、その商標及び指定商品等についての登録が必要な限り、半永久的に同一区分に複数の商標権を所有していくことになり、それらの商標権の存続期間の更新登録を行うには、当該商品及び役務の区分の商標登録が一つの場合に比べて、多額の更新登録料が課されることとなる。

また、新たな商品等を含めて商品等を指定し直し、同一区分の商標を一つにしていくためには、既存の登録商標を放棄するなどして消滅させ、それにより、権利が重複することなく商標登録を受けることは可能であるが、その場合は、当該商標に係る商標権に空白を生じ、不安定なものとなる。

なお、仮に、同一商標について同一区分に指定商品等を重複して登録を受けたとしても、更新時には、それらの商標権のすべてを更新する必要性はないから、多くの場合は、将来的には、二重及びそれ以上の商標登録状態が解消されることが十分に考えられる。

このように考えるならば、新たな商標登録出願の指定商品等のすべてが、既存の商標登録の指定商品等と明らかに同一の場合やその範ちゅうに含まれる場合はともかく、指定商品等の一部が重複しているとしても、既存の商標登録の指定商品等には含まれない新たな商品等を指定商品等として出願された場合には、その商標登録出願について、「商標法制定の趣旨に反する」として拒絶すべきではなく、商標審査基準「第18その他」6. に定める規定の例外として、取り扱うべきであると考えられる。」

- (エ) 同一の商品及び包括表示に含まれる出願であっても、商標の一元的管理をするためになされた出願であり、出願人が既登録商標について更新しないことを誓約していることをもって、将来的に重複関係も解消するからという理由で趣旨違背を適用しなかった審決（平成27年10月26日（不服2015-760））

指定商品

本願商標 第1類「化学品、のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」第2類、第3類、第4類「ろう、・・・燃料、工業用油、工業用油脂・・・」、第17類

引用商標1 第2類、第4類「ろう、重油、軽油、工業用グリース、潤滑油、工業用あまに油・・・」、第16類、第28類、第29類

引用商標2 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)無機酸類、アルカリ類、無機塩類・・・」

引用商標3 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第21類

「本願商標と既登録商標の指定商品を比較すると本願商標の指定商品中、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」は既登録商標3の指定商品「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と、第4類「ろう」は既登録商標1の指定商品「ろう」と同一であり、第1類「化学品」は既登録商標2の指定商品を、第4類「燃料、工業用油、工業用油脂」は既登録商標1の指定商品を含み、その余の第1類並びに第2類、第3類及び第17類の商品は、既登録商標の指定商品には含まれていないものである。(略)本願商標は、既登録商標と同一の商標について、・・・3つの商標権を一つの商標権として管理するため、・・・登録出

願されたといえるものである。

既登録商標の指定商品についての一部放棄や・・・存続期間満了による消滅を求めるならば、・・・既登録商標の商標権の放棄や消滅の登録から本願商標に係る商標権の設定の登録までの間に、権利の空白期間が生じ、本願商標を保護し得ない不利益が生じる可能性がある。

本願商標について登録を認めた場合、・・・二重登録状態になるものがあるものの、・・・存続期間を満了させることを宣言しており、・・・将来的に、二重の登録状態は解消されることが期待できるといえる。(略)

既登録商標の指定商品の書換登録に伴い増加した料金負担を回避するための対応策として、・・・再度登録出願されたといえるものであるから、商標法制定の趣旨に反するとまではいうことができない。

ウ 既登録が包括表示であり、本願がそれに含まれる商品等である場合

- (ア) 「引用商標の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品が同一の商品ではない」として、包括表示と下位概念の場合には同一と考えないという趣旨と捉えられる。また、「本願商標の出願人（請求人）と引用商標の商標権者が同一人であって、商標権者以外の第三者に何ら影響を及ぼさない」ことも理由として趣旨違背を適用しなかった審決（平成21年2月10日審決（不服2008-28335））

指定商品

本願商標 第5類「骨系統疾患に用いられる治療用薬剤，抗がん剤」

引用商標 第5類「薬剤」

「本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品に含まれていることは認められるとしても、両者の指定商品が同一の商品ではないこと、及び、本願商標の出願人（請求人）と引用商標の商標権者が同一人であって、商標権者以外の第三者に何ら影響を及ぼさないことから、上記2のこののみをもつて、本願商標の登録が商標法制定の趣旨に反するとまではいい得ない。」

- (イ) 趣旨違背が適用される趣旨（審判請求や専用使用权の設定等による不利益）を説明した上で、下位概念であっても先願の包括表示と同一として、趣旨違背を適用した審決（平成22年5月26日審決（不服2009-12397））

指定商品

本願商標 第7類「陸上の乗り物用の動力機械の部品，・・・軸，軸受，・・・
第12類「陸上の乗物用動力機械（その部品を除く。），・・・，
軸，軸受，制動装置，ベアリング，・・・」

引用商標 第7類「金属加工機械器具・・・，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）・・・」

第12類「荷役用索道、・・・陸上の乗物用の機械要素、・・・」

「請求人の既登録商標の指定商品中に、第7類「機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）」第12類「陸上用の乗物用の機械要素」があるところ、省令別表からすると、本願商標の第7類「軸、軸受・・・」及び第12類「軸、軸受・・・、制動装置」が含まれること明らかである。

指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）の範囲は、願書の記載に基づいて定められ（商標法第27条第2項）、商標権者は、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有する（同法第25条）ところ、他方、商標登録の無効審判（同法第46条第1項）及び商標登録の取消審判（同法第50条第1項）においては、指定商品等ごとに審判を請求することができるのとされているのであるから、同一の商標を同一の指定商品等について二以上の商標権を設定することは、かかる審判の請求人にとっては、本来一の審判請求で足りるものを二以上の審判請求をしなければならない事態を招くこととなり、かかる請求人に対して不利益をもたらすこととなる。

また、商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができ（商標法第30条第1項）、専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品等について登録商標の使用をする権利を専有する（同条第2項）のであるから、同一の商標を同一の指定商品等について二以上の商標権を設定した場合には、各商標権に係る同一の指定商品等について二以上の専用使用権を設定することも可能となり、設定行為で定める範囲が同一ないし重複する場合には、各専用使用権者にとっては、その同一ないし重複する範囲において登録商標の使用をする権利を専有することができない事態を招くおそれもある。

そうすると、（略）さらに登録を認めることは、『商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発展に寄与し、合わせて需用者の利益を保護する』とする商標法の目的に反するものであるから、商標法制定の趣旨に反するものといわなければならない。」

以上