

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（再検討結果）

平成28年8月

1. 商標法制定の趣旨違背を拒絶理由とすることについて

- (1) 7月15日に開催された第19回商標審査基準ワーキンググループ（資料2）において、以下のとおり、事務局から提案を行ったところである。

1. ケース1（すべての商品・役務が同一の場合）について
⇒現行運用どおり、趣旨違背とする。
2. ケース2（商品・役務の一部が同一の場合）について
⇒以下のとおり運用を変更することを提案。
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。
3. ケース3（包括表示と個別表示である場合）について
⇒現行運用どおり、趣旨違背としない。

(2) 上記提案に対する主な意見（審査基準室による要約）

○外川委員 商品同一、役務同一、それから商標同一を排除するというのは、制度の趣旨から、そこまでは認められると思うが、ケース2について、出願人が包括的に管理したいということを尊重するとすれば、期間満了直前だとか、先行商標を消す意思が確認されるというところまで担保しようがないと思う。そこまで必要なのか。同一と同一については裁判所も認めると思うが、ケース2の場合を細かくやっていくことについては若干疑問がある。つまり、一元管理の必要性というのはかなり重いと思う。

○金子委員 事業の統合の必要性で、ある程度包含関係にある、あるいは個別のものを出願するといったニーズの反映については、審査の過程で、できればそういったものには登録を認めて、そうではない完全に同一のもので、どちらを使っていこうという意思がはっきりしないようなものについては

拒絶するというような運用であれば、一応許容できる範囲ではないかと思う。

○小川委員 重複登録によって起こり得る不都合というのは理論的にはあり得るが、実際上はほとんど生じないのだろうと思う。したがって、出願人、企業にフレンドリーな運用にシフトするという事務局の提案の方向性には賛成。

○大西委員 この条件（意見書等により存続期間の更新をしない旨の宣言をした場合等）を付けること自体に疑問あり。侵害者が出てきたときに、先使用の抗弁が引用されても、古い登録を持っていれば、先使用が成り立たない場合もあるが、それを捨ててしまうことによって、先使用が認められてしまう場合が出てくる。

○加藤委員 今回御提案を受けた提案全体については、日本弁理士会としてはほぼ賛成。ただ、ケース2に関して、商標協会から指摘があった先使用の問題というのは、私どもの内部でも議論が必要と考える。

（3）今後の方向性

上記（2）のとおり、ケース1及びケース3については、特に反対意見は出されなかったが、ケース2については、否定的な意見もみられた。

そこで、ケース2について、以下のとおり再検討を行った。

① 重複する商品・役務に係る出願を行うことによるメリット

真に使用する商品・役務について権利化し、不要となった商品・役務に係る権利を放棄するなどすることにより、同一商標を1件の商標権により一元管理することができる。また、先行商標を維持し続けることの必要性については、同一の包括表示であっても、版が異なる場合には、まったく同一の権利範囲といえるのか、必ずしも明確ではない場合もあり、さらに、侵害の場面においては、先使用の抗弁に対抗するためといった点が挙げられる。

② 重複する商品・役務に係る商標権が同一人に帰属することによるデメリット

無効審判等を請求する場合の審判請求人の費用負担の増加や専用使用権が重複して複数の者に設定されてしまう可能性等が考えられる。

また、商標権の移転に係る混同防止表示請求（第24条の4）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2）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。

③ 今後の方向性

たしかに、上記②のようなデメリットは、理論的には考え得るものの、類似の商標については、同一指定商品・役務であっても、同一人が権利者となり、権利化後の移転や専用使用権の設定も自由に行うことができることを考えれば、同一商標についてのみ厳格に運用することについて、どれだけの合理性・実効性があるのかという考えもある。

また、重複する権利を有する権利者は、あえて自分に不利益が及ぶような譲渡や専用使用権の設定を行うことは考えにくく、また、譲受人はそれまでに築かれた信用の維持につとめようとするのが通常であることから、譲渡により出所が異なるものとなったとしても、實際上、需要者が不利益を被ることは少ないと考えられる。

以上から、同一人による重複する商標権の保持を許容することによる権利者側の利益の重要性にかんがみ、先行出願（登録）と一部商品・役務が同一の出願については、商標法制定の趣旨違背を理由とする拒絶は行わないこととしてはどうか。

2. 商標法制定の趣旨違背を拒絶理由とする場合における適用条項について

- (1) 商標法15条に列挙されていない理由により拒絶を行っていることについて、前記ワーキンググループにおいて、主として、以下のような意見（審査基準室による要約）が出された。

○金子委員 15条にない拒絶理由を認めるというのはやはり難しく、また裁判所によってそれが支持されることも難しいのではないかと思います。

商標法3条1項によれば、商標の使用意思が必要であり、全く同一の内容の商標を出願することについては、どちらかに使用の意思を欠くと考えて、3条1項の柱書に違反するということも可能なのではないかと思います。

○林委員 今後この運用を趣旨に反するという理由により拒絶するということについては、金子先生の案（3条1項の柱書違反）も実務的にもあり得る案ではないかと思います。

○林委員 「商標法制定の趣旨に反する。」との理由によりという部分は、もともと立法の経緯はあったとはいえ、「商標法制定の趣旨」というこの表現自体、そんなに正確なものではない。では、商標法制定の趣旨でなく、商標法の趣旨で突き詰めれば登録要件を定めている商標法の3条なりが出てくることから、列挙しないまでも商標法3条の趣旨に反するとか、何らかの15条の拒絶理由に掲げられている条文を一つは引いて、「・・・等の趣旨に反する」といった基準にすべきではないか。

(2) 今後の方向性

拒絶の査定をなすべき場合を列挙した規定である商標法15条は、出願についての不登録理由の限定的な列挙であることから、本条に列挙されていない理由により、拒絶を行うこととしている現行の審査実務は、必ずしも適切なものとはいえない。

商標法3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定し、すなわち、商標登録の対象となる商標は自ら使用をしているもの、あるいは使用をしようとするものに限るとされており、これは、当初から自ら使用をするものでないものに排他独占的な権利を設定するのは妥当ではないとの趣旨によるものであると解される。¹

そうすると、同一の商標、同一の指定商品・役務に係る重複する複数の権利について、いずれも同一人が使用することは実質的に不可能であることから、今後は、本人の後願に係る出願について、3条1項柱書違反として拒絶することとしてはどうか。

以上。

¹ 商標法第3条第1項柱書

「当初から自ら使用をするものでないものに排他独占的な権利を設定するのは妥当ではない反面、いったん権利が設定された以上はその処分は一つの私的財産権として私的自治に委せた方がよいとの見解から、現行法においても商標登録は『自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』に限っているのである。」

(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]」P.1275)