

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

平成28年11月

1. 第20回商標審査基準ワーキンググループ（8月25日開催）における議論 のまとめ

（1）概要

ケース1（すべての商品・役務が同一の場合）についてのみ拒絶理由に該当するという方向性は了承された。

しかしながら、適用条項については、下記（2）のとおり、「商標法3条1項柱書」又は「商標法3条」等、根拠条文を明確にするべきという意見、条理上当然であるため明文化しなかったという立法者の意思を尊重し、現行運用のままとするべきという意見が出された。

（2）ワーキンググループにおける意見

- ①「商標法制定の趣旨に反する」という運用をすることが立法者の意思に即したものである。
- ②3条1項柱書違反の拒絶理由に対して、出願人が意見書で、使用意思を主張してきたら、拒絶理由は解消するのではないかと考える。
- ③3条1項柱書違反としている他の事案との関係を考慮しないと矛盾が生じるので、15条に規定されている3条に違反するとしてはどうか。
- ④立法趣旨の関係については、同じことを繰り返してはいけないということを書いている法律は、例えば、民事訴訟法の142条では、重複起訴の禁止を明文で禁じている。長年支持された解釈を変えるぐらいであれば、立法によりはっきり法律に書くのが筋と考える。
- ⑤無効審判請求の除斥期間について、3条1項柱書違反の場合、除斥期間があるが、趣旨違背の場合、条文上の根拠がなく除斥期間がはっきりしないという問題がある。

また、出願人が使用意思を強く主張しているとしても、客観的に見て使用できない状況がある場合には、使用の意思を欠くと判断する運用は、従来の3条1項柱書の解釈を大きく変えるというものには当たらないのではないか。

(3) 今後の方向性

現在の運用においては、同一の商標について同一の商品・役務を指定した場合には、「商標法制定の趣旨に反する」ことを理由として拒絶しているが、①15条は拒絶理由を限定列挙しているものであり「商標法制定の趣旨に反する」ことはその理由として列挙されていないこと、また、この点と関連して、②無効審判請求の可否や除斥期間についても不明であるという問題点があり、必ずしも望ましい審査運用がなされているとはいえない。一方で、③同一商標について既に登録がある場合に、後願について客観的な使用意思がないとして3条1項柱書で拒絶するという運用については、現在行われている使用意思に関する運用から考えると、出願人から使用意思に関する主張がなされた場合には、その拒絶理由が維持できないのではないかと、また、これまでは3条1項柱書ではカバーできていないという解釈を変えることになり、長年続いてきた解釈を変えるだけの根拠があるのかなどの問題点も指摘された。

以上の議論をふまえ、次のように考えられるのではないかと。すなわち、②の問題点は特に看過できないものであり、一方で、③についても、現在の使用意思に関する運用に何らかの影響が及ぶ可能性があることも否定できない。そこで、現在行われている「商標法制定の趣旨に反する」という運用そのものは変えずに、すなわち、その根拠として適切な条文を商標法の枠内に求めた場合、「商標法3条」が登録要件に関する一般的な規定として機能すると考えるのが適切であるし、加えて、拒絶の対象を指定商品・役務が完全に同一な場合に限定したことを考慮すれば、明確な条文の根拠を提示しても、現在の「商標法制定の趣旨に反する」という運用とは矛盾するものではないと考えられるためである。

よって、今後の運用としては「商標法3条の趣旨に反する。」という理由で拒絶する運用としてはどうか。

以上