

「審査の進め方（案）」について

平成29年1月

1. 「審査の進め方（案）」について

「審査の進め方（案）」は、審査の流れについて、文書として説明した資料であり、第17回商標審査基準ワーキンググループにおいて、その公表時期、公表方法等について、今後検討を行う旨報告を行ったものである。

2. 「審査の進め方（案）」の公表について

「審査の進め方（案）」は、登録事由・不登録事由の調査・判断、拒絶理由通知・登録査定等の起案等、商標審査全体の判断プロセスを明文化するものである。

したがって、商標法の適用についての基本的な考え方（解釈・運用等）をまとめた商標審査基準や商標審査基準を補足するものである商標審査便覧とは性格を異にするものであると考ええる。

以上から、商標審査基準又は商標審査便覧中には記載せず、ウェブサイト上に掲載する等の方法により公開していくこととする。

以上

審査の進め方（案）

1. 概論

審査に関連する主な条文

商標法第14条（審査官による審査）

商標法第15条（拒絶の査定）

商標法第15条の2、商標法第15条の3（拒絶理由の通知）

商標法第16条（商標登録の査定）

商標法第16条の2（補正の却下）

商標法第17条において準用する特許法第47条第2項（審査官の資格）、同法第48条（審査官の除斥）、同法第52条（査定の方式）及び同法第54条（訴訟との関係）

商標法第17条の2において準用する意匠法第17条の3（補正後の意匠についての新出願）

商標法第65条の4

商標法第65条の5

商標法第68条第2項

1－1 審査の基本方針

審査官は、商標登録出願について、商標権が付与されるべきものかどうかに関する審査を行う。審査官には、高度・広範な専門知識を基に、公正な判断を行うことが求められる。

審査にあたっては、特に以下の点に留意する。

- (1) 迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保し、商標審査基準等の指針にのっとり、統一のとれた審査をする。
- (2) 識別性、類似性及び指定商品又は指定役務の採否等の判断に関し、審査の質の維持と一層の向上に努める。商取引の複雑化・高度化を踏まえ、取引の実情を考慮した上で、各審査官の知見を相互に活用しながら判断を行う。
- (3) 商標登録出願人（以下「出願人」という。）との意思疎通を確保しつつ、効率的な審査をする。

1－2 審査手順の概要

以下に、審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「2. 各論」を参照のこと。また、商標の審査の主な流れを図に示す。

(1) 商標の認定（2－1を参照）

審査官は、審査を行う商標登録出願（以下、「本願」という。）の願書に記載された商標登録を受けようとする商標（以下、「本願商標」という。）の認定を行う。本願商標の構成や態様を把握し、商標の有する外観、称呼及び観念を認定した上で、図形分類の付与、標準文字か否か、立体商標か否か、色彩の有無等の認定を行う。

(2) 指定商品又は指定役務に関する調査・検討（2－2を参照）

本願の指定商品又は指定役務に関する調査及び検討を行う。商標の権利範囲は、願書に記載された商標等及び指定商品又は指定役務により定められる。権利範囲の特定のため、指定商品又は指定役務の内容及び範囲が明確に把握できるものであるか否かの調査及び検討を行う。また、指定商品又は指定役務が、政令で定める商品又は役務の区分に従っているか否かの調査及び検討を行う。

(3) 登録要件に関する調査・検討（2－3を参照）

本願商標が自己の業務に係る商品又は役務に使用するものであるか否か、また、自他商品又は役務の識別力を有するものであるか否かの調査及び検討を行う。

(4) 不登録事由に関する調査・検討（2－4を参照）

本願商標が不登録事由に該当するものであるか否か等の調査及び検討を行う。自他商品又は役務の識別力を有する商標であっても、公益的見地や私益保護等の観点から、商標法第4条第1項各号に掲げる不登録事由等に該当するか否かを検討する。

(5) 拒絶理由通知（2－5を参照）

検討の結果、拒絶理由を発見した場合には拒絶理由を通知する。拒絶理由については、できるだけ簡潔かつ平明な文章で、分かりやすく記載する。その際、証拠として認定した情報を示す場合は分かりやすく記載する。なお、複数の拒絶理由を発見した場合には、原則としてそれらの拒絶理由を同時に通知する。

(6) 意見書又は手続補正書が提出された場合の対応（2－6を参照）

意見書が提出された場合は、意見書の内容を十分に理解した上で、主張されている各事項について検討を行う。手続補正書が提出された場合は、当該手続補正書による補正が適法なものか否か（補正が要旨を変更するものか否か等）を確認するとともに、その内容を十分に検討する。その結果、先に示した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。

(7) 補正の却下（2－7を参照）

手続補正書が提出された場合、当該補正が、願書に記載した指定商品又は指定役務又は商標登録を受けようとする商標について要旨を変更するものである場合には、決定をもって補正を却下する。補正却下の決定をした場合には、決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、査定をしてはならない。

(8) 査定（2－8を参照）

政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない場合には、登録査定をする。

また、意見書・手続補正書の内容を検討しても、通知した拒絶理由が解消されていないと判断した場合には、拒絶査定をする。拒絶査定に際しては、拒絶理由が解消されていない具体的な理由を簡潔かつ平明な文章で明示する。

2. 各論

2-1 商標の認定

商標の認定とは、願書に記載された本願商標を把握し、認定することである。具体的には、本願商標がどのような構成でどのような態様なのかを把握し、標準文字によるものか否か、立体商標や音商標等か否か、色彩の有無等について認定する。そして、本願商標の有する外観、称呼及び観念を認定する。また、本願商標に図形要素が含まれる場合には、図形分類の付与を行う。

2-2 指定商品又は指定役務に関する調査・検討

指定商品又は指定役務に関する調査及び検討を行う（商標法第6条第1項、第2項）。商標の権利範囲は、願書に記載された商標及び指定商品又は指定役務により定められる。権利範囲の特定のため、指定商品又は指定役務の内容及び範囲が明確に把握できるものであるか否か、また、指定商品又は指定役務が、政令で定める商品又は役務の区分に従っているか否かについて、以下の要領で調査を行い検討する。

(1) 指定商品又は指定役務の表示の明確性・適切性の検討

商標権が設定登録された場合には、商標とともに指定商品又は指定役務が商標権の範囲を定めるものとなる（商標法第27条）。したがって、指定商品又は指定役務の表示は、それらを取り扱う一般的な事業者間においてその商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものであることが必要となる。

指定商品又は指定役務の表示が明確ではない、又は、適切ではないと判断する場合には、商標法第6条第1項に係る拒絶理由の対象となる。

ア 指定商品又は指定役務の表示が具体的かつ明確かどうかについては、商標法施行規則第6条に基づく別表（省令別表）、類似商品又は役務審査基準、ニース協定¹に基づく国際分類のアルファベット順一覧表等に基づき、過去に採択された例との整合性を考慮した上で検討を行う。各種辞書・辞典、書籍、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用して、指定商品又は指定役務の表示の辞書等への掲載状況や商取引における使用状況等を調査し、その表示が特定の内容及び範囲を客観的に表しているかどうかについて検討を行う。加えて、指定商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途等又は指定役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途等の観点からの検討を基に、指定商品又は指定役務の内容及び範囲の認定を指定商品又は指定役務行う。

イ 指定商品又は指定役務の表示中に特定の商品又は役務を表すものとして登録商標が用いられていないか等、不適切な表示でないかについて検討を行う。

¹ 標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定

(2) 商品又は役務の区分の帰属の認定・検討

商品又は役務の指定は、政令で定める商品又は役務の区分に従って行わなければならない（商標法第6条第2項）。商品又は役務の区分は、平成4年4月1日から、国際分類に即した商標法施行令第1条に基づく別表（政令別表）に基づき分類されている。指定商品又は指定役務の区分が適切か否かについては、政令別表、類似商品又は役務審査基準、ニース協定に基づく国際分類の類別表・注釈・アルファベット順一覧表等に基づき調査し、過去に採択された例との整合性を考慮した上で検討を行い、商品又は役務の区分の帰属の認定を行う。

指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、商品又は役務の区分に従っていない出願については、商標法第6条第2項に係る拒絶理由の対象となる。

なお、指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、商品又は役務の区分に従っていない出願については、商標法第6条第1項及び第2項に係る拒絶理由の対象となる。

ただし、国際商標登録出願の区分については、国際事務局が正しいと判断する区分で国際登録されるものであることから（議定書²第3条（2）、共通規則³第12規則（9））、仮に、我が国における区分の解釈・運用と異なる場合でも、区分に従っていないことのみを理由とする暫定拒絶通報は行わない。

2-3 登録要件に関する調査・検討

本願商標が自己の業務に係る商品又は役務に使用するものであるか否か、また、自他商品又は役務の識別力を有するものであるか否かについて、以下の要領で調査を行い検討する。

(1) 自己の業務に係る商品又は役務についての使用に関する調査・検討

本願商標が、出願人の業務に係る商品又は役務について使用をする商標か否かの確認を行う。その検討に際しては、以下の点について留意して行う。

ア 自己の業務に係る商品又は役務について使用しないことが明らかなもの

出願人の業務を確認し、その範囲が法令上制限されているかどうかの確認を行い、また、指定商品又は指定役務に係る業務について、法令上その業務を行うことができる者が制限されているか否かを確認する。

イ 商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるもの

あらかじめ、過去に出願人が当該指定商品又は指定役務に関して業務を行っていることの証明を提出しているか否かについて確認を行う。なお、下記①及

² 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書

³ 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則

び②の場合において、出願人から業務を行っていることの証明が提出された場合には、その情報について蓄積を行う。

① 商標法第2条第2項に規定する役務（小売等役務）について

合理的疑義があるか否かについて、以下の要領で検討を行う。

まず、本願が総合小売等役務⁴を指定しているか否かの確認を行い、指定している場合には、出願人が法人か個人（自然人）かを確認し、個人（自然人）の場合には、商標法第3条第1項柱書に係る拒絶理由の対象となる。法人の場合には、出願人が総合小売等役務を行っているか否か等を確認し、行っているとは認められない場合には、商標法第3条第1項柱書に係る拒絶理由の対象となる。また、複数の特定小売等役務を指定している場合には、その複数の小売等役務が類似関係にあるか否かについての確認を行い、類似関係にない場合には、商標法第3条第1項柱書に係る拒絶理由の対象となる。

いずれの場合も、出願人に対して商標の使用又は使用意思の確認を行う。

② 商品又は役務の全般について

合理的疑義があるか否かについて、1つの区分内において、指定商品・指定の範囲が広範に及んでいるか否かの確認を行う。広い範囲に及んでいる場合には、商標法第3条第1項柱書に係る拒絶理由の対象となり、出願人に対して商標の使用又は使用意思の確認を行う。

(2) 識別力の有無の調査・検討

「2-1 商標の認定」の項で把握した内容に基づき、商標全体及び商標を構成する各々の文字や図形等について、「2-2 (1) 指定商品又は指定役務の表示の明確性・適切性の検討」の項で認定した指定商品又は指定役務との関係に照らして、需要者・取引者がどのような意味を認識するのかの調査を行い、商品又は役務の普通名称や慣用商標に該当するか否か、品質等を表す商標に該当するか否か等について検討を行う。

調査に際しては、辞書・辞典、書籍、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、本願商標及び本願商標を構成する各々の文字や図形等が商品又は役務との関係において、どのような文脈において、どのような意味で、どのような態様で使用されているか等、その商品又は役務又はそれらの業界における取引の実情とともに調査を行う。

ア 商品又は役務の普通名称・慣用商標又は品質・質等を表示する商標（商標法第3条第1項第1号～第3号）

本願商標から生ずる意味と、指定商品又は指定役務との関係に照らして、本願商標が普通名称に該当するか否か、商品又は役務について慣用されているものか否か又は商品の品質若しくは役務の質等を表示する商標に該当するか否かについて

⁴「衣料品、飲食品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

て検討を行う。

また、本願商標の書体や全体の構成等が特殊な態様か否か（普通に用いられる方法で表示する標章か否か）について検討を行う。検討に際しては、当該商品又は役務の取引の実情を十分に考慮することに留意する。

イ ありふれた氏又は名称等を表示する商標（商標法第3条第1項第4号）

本願商標が、ありふれた氏又は名称等に該当するか否かについて検討を行う。検討に際しては、例えば、「50音別電話帳（日本電信電話株式会社発行）」等を利用して調査を行う。

また、本願商標の書体や全体の構成等が特殊な態様か否か（普通に用いられる方法で表示する標章か否か）について検討を行う。検討に際しては、当該商品又は役務の取引の実情を十分に考慮することに留意する。

ウ 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章（商標法第3条第1項第5号）

本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章に該当するか否かについて検討を行う。検討に際しては、商標審査基準第1の七に基づき行い、商標審査基準に掲載されていない種類の商標についても、当該商品又は役務の取引の実情を十分に考慮して行うことに留意する。

エ 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ない商標（商標法第3条第1項第6号）

本願商標が、商標法第3条第1項第1号から第5号に係る拒絶理由に該当しない場合であっても、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商標か否かについての検討を行う。

検討に際しては、商標審査基準第1の八の1.～8.に掲げる地模様等の商標について本規定を適用することに留意するとともに、それらに該当しない商標であっても、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ないことが客観的な証拠から導かれる場合は、本規定を適用することに留意する。

オ 使用による識別性（商標法第3条第2項）

本願商標が、商標法第3条第1項第3号から第5号に係る拒絶理由に該当する場合であっても、使用をされた結果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か否かについて検討を行う。

本項の適用については、出願人に本願商標の使用に係る証明書等の提出を求めるとともに、雑誌、新聞記事やインターネット等の各種媒体を利用した調査を行い、提出された資料及び調査結果を基に、以下の点に留意して検討を行う。

- ① 本願商標と使用商標が同一、かつ、指定商品又は指定役務と使用商品・使用役務が同一か否かを確認する。
- ② 商標の使用状況の事実を量的に把握し、需要者の認識の程度を推定し、そ

の大小ないし高低等により識別力の有無を検討する

- ③ 団体商標に関しては、特に、その団体の構成員の使用に関する事実を勘案する。
- ④ 小売等役務についての商標が、使用により識別力を有するに至ったことを証明する場合においては、小売等役務に係る業務を行っていることの証明を要する。
- ⑤ 特に、出願人以外の者による使用の有無及びその使用状況の確認を行う。

検討に際しては、他の審査官の意見を参酌した上で検討を行い、商標審査基準第2の2. 及び3. に基づき行う。

2-4 不登録事由に関する調査・検討

本願商標が公益的見地や私益保護等の観点から、商標として登録することが適当であるか否かについて、以下の要領で調査を行い検討する。

なお、商標法第4条第1項各号に掲げる不登録事由に該当するか否かの判断時期については、商標審査基準第1の十八に基づき行うことに留意する。

(1) 公益的観点

ア 公益的不登録事由（商標法第4条第1項第1号～第6号）、博覧会の賞（商標法第4条第1項第9号）

本願商標及びそれを構成する各々の文字や図形等について、商標の構成・態様、商標の有する外観、称呼及び觀念等に基づき、必要に応じて指定商品又は指定役務との関係も考慮しつつ、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、本願商標及びそれを構成する各々の文字や図形等の使用状況を調査するとともに、「商標登録を受けることができない商標」が蓄積されたデータベースを利用した調査も行い、不登録事由に該当しないか否かについて検討する。

イ 公序良俗違反（商標法第4条第1項第7号）

本願商標について、商標の構成・態様、商標の有する外観、称呼及び觀念等に基づき、商標の構成自体が「きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」に該当するか否かを検討する。商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用した場合に社会公共の利益に反するか否か、又は社会の一般的道徳觀念に反するか否かについても検討する。検討に際しては、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、本願商標の使用状況を調査し検討する。

また、他の法律等によって使用等が禁止されているか否かを確認し、また特定の国若しくはその国民を侮辱するものか否か又は一般に国際信義に反するものか否かについて検討する。

なお、歴史上の人物名については、当該歴史上の人物の周知・著名性、国民又は地域住民の認識、利用状況及びその指定商品又は指定役務との関係等について

調査し検討することに留意する。

ウ 種苗法の品種名称（商標法第4条第1項第14号）

指定商品又は指定役務に種苗関連の商品又は役務が含まれている場合には、商標中に含まれる文字等について、種苗法の品種登録を受けた品種の名称か否かに関して検討する。

エ 商品の品質又は役務の質の誤認（商標法第4条第1項第16号）

商標の構成・態様、商標の有する観念等に基づき、商標中に含まれる文字等について、指定商品又は指定役務との関係で、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、その商品又は役務を扱う分野の取引の実情や、前記文字等が使用されている状況を調査し、指定商品又は指定役務にした場合に商品の品質・役務の質の誤認を生じるか否かについて検討する。

オ ぶどう酒・蒸留酒の産地表示（商標法第4条第1項第17号）

指定商品にぶどう酒・蒸留酒が含まれている場合には、商標中に含まれる文字等について、雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、前記文字等が使用可能な産地についての状況を調査し、ぶどう酒及び蒸留酒に関する産地を表示するか否かについて検討する。検討に際しては、世界貿易機関（WTO）の加盟国のぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章の例を参照して行うことに留意する。

(2) 私益的観点

ア 他人の登録商標・登録防護標章（商標法第4条第1項第11号、第12号）

商標の構成・態様、商標の有する外観、称呼及び観念等に基づき、同一又は類似の指定商品又は指定役務との関係において、先行する他人の登録商標及び商標登録出願について調査し検討する。

検討に際しては、指定商品又は指定役務の関係等を確認し、商標の有する外観、称呼及び観念等のそれぞれの判断要素を総合的に考察して行う。

なお、引用商標が先願未登録商標の場合には、拒絶理由通知書に先願未登録商標の出願番号を記載する。

引用商標が商標権の存続期間の満了後1年以内の商標の場合には、存続期間の更新登録の申請がされていない場合であっても、当該商標を引用する拒絶理由を通知する。

引用商標がセントラルアタックにより取り消された国際登録に基づく商標権に係る商標の場合には、商標法第68条の32の規定に基づく商標登録出願の有無を確認した上で審査を進めることに留意する。

商標法第4条第1項第12号の引用標章の検討に際しては、本願商標が他人の登録防護標章と同一か否かに留意する。

イ 他人の氏名等（商標法第4条第1項第8号）

商標中に含まれる文字等について、雑誌、新聞記事、インターネットや電話帳等の各種媒体を利用し、前記文字等が使用されている状況を調査し、他人の肖像又は他人の氏名・名称若しくはその略称等を表示するか否かについて検討する。特に著名性の検討に際しては、当該著名性を立証する証拠の適切性に留意して調査を行う。

ウ 他人の周知商標、出所混同、周知商標の不正使用（商標法第4条第1項第10号、第15号、第19号）

商標の構成・態様、商標の有する外観、称呼及び觀念等に基づき、同一又は類似の指定商品又は指定役務との関係において、先行する他人の周知商標について調査し検討する。調査に際しては雑誌、新聞記事及びインターネット等の各種媒体を利用し、引用する商標が使用されている状況、特に周知性や著名性、又は不正の目的の存否について調査を行うとともに、商品又は役務の取引の実情についても留意する。なお、必要に応じて、他国での登録状況についても、各国のデータベース等を利用して調査する。周知性の立証方法については、商標審査基準第2の3．に記載の事実及び証拠方法に基づき行う。周知性・著名性の認定に際しては、商標審査基準第3の9の7．に基づいて行う。

(3) その他

ア 本願商標と同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の他人の引用商標に係る出願日が、本願商標に係る出願日と同日の場合には、商標法第8条第2項及び第5項の拒絶理由を適用することに留意する。この場合においては、該当するすべての商標登録出願に対し、商標法第8条第4項の協議命令と、商標法第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知を同時に行う（商標審査基準第8参照）。

イ 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商標登録出願した場合には、商標法第68条の10の規定に該当する場合を除き、「商標法制定の趣旨に反する」旨の拒絶理由の適用することに留意する。この場合においては、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」との拒絶理由を通知する。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商標登録出願した場合も、同様に扱う。

2-5 拒絶理由通知

商標法においては、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は、出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない（商標法第15条の2、第15条の3、第65条の5、第68条第2項）。

(1) 拒絶理由を通知する期間

拒絶理由がある場合には、商標登録出願の日から1年6月以内に出願人に通知しなければならない。ただし、手続の補正により商標法第6条第1項又は第2項の要件を満たさない旨の拒絶理由を解消した場合等に関しては、期間の起算日が異なることに留意する。

(2) 拒絶理由通知を行う際の留意点

拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならない。また、出願人以外の第三者の観点から、類似の案件に係る審査判断についての予見可能性を高めるためにも、拒絶の理由は明確でなければならない。

具体的には、以下の点に留意して拒絶理由を通知する。

- ア 拒絶理由は、簡潔かつ平明な文章で、要点を分かりやすく記載する。
- イ 拒絶理由を複数発見した場合には、原則としてその全ての拒絶理由を同時に通知する。ただし、指定商品又は指定役務の表示が著しく不明確であり内容及び範囲を特定できない場合等には、登録要件や不登録事由についての審査を行っていないことを明記した上で、指定商品又は指定役務に関する拒絶理由のみを通知することができる。
- ウ 本願商標が、商標法第3条第1項柱書に規定する要件を満たさない場合は、原則として拒絶理由通知書に当該拒絶理由を解消するための方法・方策・手段を提示する。
- エ 本願商標が、商標法第3条第1項各号に規定する商標登録の要件を満たさない場合は、拒絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示すとともに、原則として判断の根拠となる証拠についても提示する（内容・出典についても明示する。）。
- オ 本願商標が、商標法第4条第1項各号に規定する不登録事由に該当する場合は、拒絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示すとともに、判断の根拠となる証拠についても、可能な限り提示する。ただし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する場合の拒絶理由通知書の記載に際しては、原則として引用商標を特定する出願番号又は登録番号のみを表示する。
- カ 本願が、商標法第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていない場合は、拒絶理由通知書に対象となる指定商品又は指定役務及び商品又は役務の区分を明示する。その際には、原則として当該拒絶理由を解消することができる指定商品又は指定役務の補正案を提示する。

(3) 出願人・代理人との意思疎通の確保

- ア 拒絶理由を通知する際、出願人・代理人の対応をより容易なものとし、もって迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正等の示唆をすることができる。ただし、この示唆により何らかの法律的效果が生じるというものではなく、補正等については、出願人の意思、責任においてなされるべきものである。
- イ 審査官は、出願人・代理人との意思疎通を通じて相互理解を深め、納得感のある審査を行うための補助的な手段として、電話、ファクシミリ、面接等を活

用し、出願人・代理人に対して丁寧で分かりやすい対応に努める。面接等は「面接ガイドライン【商標審査編】」に基づいて行い、手続の透明性等を確保すべく面接記録又は応対記録を作成する。

(4) 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め

審査上必要と認める場合は、商標法第 77 条第 2 項で準用する特許法第 194 条第 1 項の規定に基づき、審査官名で通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件（以下、「書類等」という。）の提出を出願人に求めることができる。

書類等の提出を求める際には、期間を定めた上で、出願人がどのような書類等を提出すべきかを具体的に示して通知する。

ただし、拒絶理由通知に付記する形で書類等の提出を求めることもできる（例えば、「指定商品又は指定役務の内容及び範囲が明確でない」旨の拒絶理由を通知し、それに付記する形で、「カタログ、パンフレット等、指定商品又は指定役務を説明する物件の提出」を求めることができる。）。

2-6 意見書又は手続補正書が提出された場合の対応

拒絶理由通知に対して意見書又は手続補正書が提出された場合には、審査官は以下の要領で審査を進める。

(1) 意見書の取扱い

拒絶理由を通知した後に意見書が提出された場合は、意見書の内容を十分に理解した上で、意見書において主張されている各事項について検討を行う。その結果、先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。

(2) 手続補正書の取扱い

手続補正書が提出された場合は、当該手続補正書の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。特に、当該手続補正書による補正が適法なものか否か、補正前の願書の記載内容と照合し、その補正によって要旨が変更されていないことを確認する。

願書に対してなされた補正が、補正前の本願商標又は願書に記載した指定商品又は指定役務の要旨を変更するものと認められる場合には、当該補正について決定をもって却下する（「2-7 補正の却下」参照）。

当該補正が、要旨を変更するものでない場合は、補正後の願書の記載に基づいて審査を継続する。

なお補正は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限りすることができる（商標法第 68 条の 40）。ただし国際商標登録出願については、商標法第 15 条の 2 の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる（商標法第 68 条の 28）。

2-7 補正の却下

提出された手続補正書に対して補正の却下の決定を行う場合、審査官は以下の要領で審査を進める。

(1) 補正の却下を行う場合の留意点

本願商標又は願書に記載した指定商品又は指定役務についてした補正がこれらの要旨を変更するものである場合は、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない（商標法第16条の2、第68条第2項）。補正の却下の決定は、文書をもって行い、その理由（複数ある場合はその全ての理由）を示して行う。

国際商標登録出願において、国際事務局より通報された「限定 (Limitation)」によって指定商品又は指定役務を限定した場合、願書に記載した指定商品又は指定役務の要旨を変更するものと認められる場合は、共通規則（第27規則（5））に基づき、「限定が効力を有しない旨の宣言 (Declaration that a limitation has no effect)」を行う。

(2) 補正の却下の決定後の処理

補正の却下を行った場合、決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならないことに留意する（商標法第16条の2第3項）。この期間は、出願人が補正の却下の決定に対する審判を請求することができる期間（商標法第45条第1項）、及び、補正の却下の決定に基づく新出願（以下、「補正却下後の新出願」という。項番2-12（3）参照）を行うことが可能な期間（商標法第17条の2で準用する意匠法第17条の3）である。

出願人が、上記審判請求をした場合は、当該審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならないことも留意する（商標法第16条の2第4項）。

また、出願人が上記補正却下後の新出願をした場合には、もとの商標登録出願は取り下げたものとみなされる（商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第2項）。

上記審判請求及び補正却下後の新出願が行われなければ、補正の却下の決定は確定し、当該補正はなかったものとして、その商標登録出願は補正が行われる前の状態に戻ることから、その状態で審査を継続する。

なお、国際商標登録出願については、商標法第68条の18の規定により、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3の規定は適用しない。

2-8 査定

(1) 登録査定

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶理由を発見しない場合、又は拒絶理由通知に対する応答（意見書又は手続補正書等の提出）により拒絶理由が解消され、他に拒絶理由を発見しない場合は、登録査定をする（商標法第16条、第65条の4第2項、第68条第2項）。

なお、商標法第3条第2項を適用して登録査定を行う場合や、分割・優先権主張を認めず登録査定を行う場合等には、その旨を登録査定書に記載する。

(2) 拒絶査定

拒絶理由通知に対する意見書及び手続補正書の提出などの応答によっても、通知した拒絶理由が解消されていない場合には、拒絶査定をする（商標法第15条、第65条の4第1項、第68条第2項）。

拒絶査定に際しては、以下の点に留意する。

- ア 拒絶査定をするにあたっては、拒絶理由を明らかに示すとともに、拒絶理由が解消されていない具体的な理由が分かるように、論理的で明瞭かつ簡潔に平明な文章で分かりやすく記載する。また、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由において引用商標が複数あり、その一部の引用商標で拒絶査定を行う場合、拒絶査定を行う引用商標を特定して記載する。
- イ 意見書において主張されている事項については、拒絶理由の趣旨に沿って、主張に対する審査官の判断を明確に記載する。
- ウ 既に示した拒絶理由を補強するための証拠を必要に応じて提示する。
- エ 拒絶査定においては、通知した文書、意見書又は手続補正書等の応答書類を受領した事実を記載する。その際には、通知文書や応答書類の日付を的確に記載する。

2-9 立体商標に係る審査

(1) 立体商標としての構成・態様の特定

願書に立体商標である旨の記載がある場合、願書中の「商標登録を受けようとする商標を記載する欄」における商標の記載が、立体商標としての商標の構成及び態様を特定し得るものか否かの確認を行う。特定し得るものと認められない場合には、商標法第3条第1項柱書に係る拒絶理由の対象となる。

(2) 使用による識別性

商標法第3条第1項第3号に該当する立体商標について、商標法第3条第2項の適用が認められるとの判断に至った場合には、商標法第4条第1項第18号の拒絶理由の適用についても検討を行う必要があることに留意する。当該拒絶理由の適用の判断に際しては、商標法第3条第2項の適用のために提出された広告書類や取引書類等を参考に検討を行う。

2-10 音商標等に係る審査

音商標等については、通常の商標登録出願と比較して、商標登録出願時に商標の詳細な説明の記載や物件の提出が必要になる点等、相違する部分が多いことから、願書における商標の詳細な説明の記載や、音商標の場合には物件についても十分に確認することに留意する。審査を行うに当たっては、特に以下の点に留意して審査を進める。

(1) 音商標等としての特定

願書に音商標等である旨の記載がある場合、商標の詳細な説明の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない（商標法第5条第5項）ことから、本願商標の構成態様と商標の詳細な説明の記載及び物件を確認して特定し得るものか否かの確認を行う。特定し得るものと認められない場合には、商標法第5条第5項に係る拒絶理由の対象となる。

(2) 使用による識別性

商標法第3条第1項第3号に該当する音商標又は色彩のみからなる商標について、商標法第3条第2項の適用が認められるとの判断に至った場合には、商標法第4条第1項第18号の拒絶理由の適用についても検討を行う必要があることに留意する。当該拒絶理由の適用の判断に際しては、商標法第3条第2項の適用のために提出された広告書類や取引書類等を参考に検討を行う。

2-1-1 地域団体商標に係る審査

地域団体商標については、通常の商標登録出願と比較して、商標の構成態様や登録要件等において相違する部分が多いことから、地域団体商標登録出願に係る主体要件や商標の周知性、類否等の判断については、商標審査基準第7に従って行う。

2-1-2 特殊な商標登録出願

出願の分割等の特殊な商標登録出願に関しては、以下の要領で審査を進める。なお、国際商標登録出願については、出願の分割等の制度の適用はない（商標法第68条の12、第68条の13、第68条の18）。

(1) 出願の分割

出願の分割は、もとの商標登録出願（以下、「もとの出願」という。）が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り行うことができる（商標法第10条、第68条第1項）。

出願の分割が行われた場合には、もとの出願の願書、分割出願に係る願書及び手続補正書の記載事項等を照合し、以下の点を確認する。

- ア 本願商標が、もとの出願の商標と同一であること
- イ 分割出願に係る指定商品又は指定役務が、もとの出願に含まれていること
- ウ 分割出願に係る指定商品又は指定役務が、分割出願と同時に手続補正書によってもとの出願から削除されていること（商標法施行規則第22条第2項で準用する特許法施行規則第30条）

分割出願と認められた場合は、分割出願の出願日はもとの出願の時にしたものとみなされる。

分割出願と認められない場合は、出願人に対しその旨の通知を行い、出願日の遡

及効のない通常の商標登録出願として処理する。
 <商標審査基準第10条 第10条（出願の分割）>

(2) 出願の変更

出願の変更は、もとの出願について査定又は審決が確定する前に限り行うことができる（商標法第11条、第12条、第65条）。

出願の変更が行われた場合には、もとの出願の願書と変更出願に係る願書の記載事項等を照合し、以下の点を確認する。

- ア 本願商標が、もとの出願の商標と同一であること
- イ 変更出願に係る指定商品又は指定役務が、もとの出願に係る指定商品又は指定役務の要旨を変更していないこと

出願の変更が認められた場合は、もとの出願又はもとの防護標章登録出願の時にしたものとみなされる。

出願の変更が認められない場合は、出願人に対しその旨の通知を行い、出願日の遡及効のない通常の商標登録出願又は防護標章登録出願として処理する。

なお、いずれの場合においても、もとの出願は取り下げたものとみなされる。

(3) 補正却下後の新出願

補正却下後の新出願は、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内に限り行うことができ、補正却下後の新出願の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその出願と同時に提出する必要がある（商標法第17条の2で準用する意匠法第17条の3。以下「補正却下後の新出願」という。）。

補正却下後の新出願が行われた場合には、もとの出願の願書、却下した手続補正書及び補正却下後の新出願に係る願書の記載事項等を照合し、以下の点を確認する。

- ア 本願商標が、もとの出願の商標と同一であること
- イ 補正却下後の新出願に係る指定商品又は指定役務が、却下した手続補正書に記載の指定商品又は指定役務に含まれていること

補正却下後の新出願と認められた場合は、手続補正書を提出した時に出願したものとみなされる。

補正却下後の新出願と認められない場合は、出願人に対しその旨の通知を行い、通常の商標登録出願として処理する。

なお、いずれの場合においても、もとの出願は取り下げたものとみなされる。

2-1-3 防護標章登録出願に係る審査

(1) 防護標章登録出願

防護標章登録制度は、著名な登録商標と同一の商標を、その登録商標の指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務に使用すると、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれのある場合に、その著名な登録商標を保護するため、その

登録商標と同一の標章を、非類似の商品又は役務についても登録することを認める制度である。

したがって、防護標章登録出願の審査に際しては、以下の点に留意して審査を進める。

- ア 防護標章登録出願の願書に記載の標章が、原登録商標と同一か否か。
- イ 防護標章登録出願の出願人が、原登録商標の権利者と同一か否か。
- ウ 防護標章登録出願に係る指定商品又は指定役務が、原登録商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似か否か。
- エ 原登録商標が、自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか否か。
- オ 防護標章登録出願に係る指定商品又は指定役務に使用した場合、商品又は役務の出所の混同を生ずるか否か。

これらの検討に際しては、商標審査基準第14に基づき行う。

なお、防護標章の著名性（上記エ及びオ）の検討に際しては、他の審査官の意見を参酌した上で検討を行う。

(2) 防護標章登録に基づく権利存続期間の更新登録出願

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することが可能である。その更新登録出願の審査に際しては、以下の点に留意して審査を進める。

- ア 防護標章更新登録出願の願書に記載の登録番号及び防護標章登録番号が、存在するか否か。
- イ 防護標章更新登録出願の出願人が、原登録防護標章の権利者と同一か否か。
- ウ 更新登録出願の日が、防護標章登録に基づく権利の存続期間満了前6月以内か否か。
- エ 原登録商標が、自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか否か。
- オ 防護標章更新登録出願に係る指定商品又は指定役務に使用した場合、商品又は役務の出所の混同を生ずるか否か。

これらの検討に際しては、商標審査基準第15に基づき行う。

なお、防護標章の著名性（上記エ及びオ）の検討に際しては、他の審査官の意見を参酌した上で検討を行う。

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場合には、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」との拒絶理由を通知する。

図 商標の審査の主な流れ

