第33回商標審査基準ワーキンググループ 資料1

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う 商標審査基準の改訂について



目次

- > 改正前の4条1項8号の概要
- ▶ 商標審査基準ワーキンググループにおける主な検討事項
- ▶ 改正後の4条1項8号及び政令の条文について
- > 改正後の4条1項8号審査の流れ
- > 要検討部分の概要
- ▶ 論点①「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件
- > 論点② 出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)
- > 参考資料

改正前の4条1項8号の概要

▶ 構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り登録することができないところ (改正前の商標法第4条第1項第8号)、その趣旨は、他人の人格的利益の保護にあるとされて いる(※)。

改正前の商標法(抜粋)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 (中略)

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

- ▶ このような商標については、氏名を表す文字種(漢字、欧文字等)や「他人の氏名」の周知性・ 著名性、出願商標の周知性・著名性の有無等にかかわらず、当該他人の承諾がない限り、改正前の同号に該当する。
- ▶ 審査においては、出願商標に含まれる氏名について、一般的な検索サイト、新聞記事検索等により、当該氏名の使用状況を調査した上で、当該氏名が他人の氏名を表すものと認められ、かつ、当該他人が現存することが推認できる場合(審査時において、当該他人への連絡先が一般に公開されている場合)は、改正前の同号に該当する旨の拒絶理由を通知している。

※工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕1553頁

【参考】審査フロー

上級商標の確認 ・氏名とおぼしき文字からなる商標 又は当該文字を含む商標か確認 ・検索サイト ・新聞記事検索 *超案の際には、他人の連絡先の情報(一般に公開されているもの)を掲載

商標審査基準ワーキンググループにおける主な検討事項

▶ 商標制度小委員会において

- ・本規定の趣旨が他人の人格的利益の保護とされていることを踏まえれば、<u>本規定の保護する人格的利益は、「出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益を受けない権利」と整理できるのではないか</u>。また、上記の前提において、例えば、他人の氏名の知名度が高ければ、特定の商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益が大きく、人格的利益侵害の蓋然性が高くなるのではないか。一方で、知名度が低ければ、その弊害又は不利益は小さく、人格的利益侵害の蓋然性は低いと考えられる。もっとも、一定の知名度のない氏名を含む商標であっても、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を許すこととなれば、他人の人格的利益が侵害されるおそれがあると考えられる。
- ・これらを踏まえ、令和5年3月10日付け商標制度小委員会報告書においては、<u>出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のため、「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課す</u>ことに加え、<u>一定の知名度のない氏名の者の人格的利益が侵害されるおそれがあることに配慮して、無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を防止するため、「出願人側の事情(例えば、出願することに正当な理由があるか等)」を考慮する要件を課す</u>ことが適当とされた。

▶ 上記2つの要件について、法制化に際し、

- ・ <u>「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件</u>については、**「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」**として法律上明文化され、
- ・ <u>出願人側の事情を考慮する要件</u>については政令で定めることとし、「一 **商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。」及び「二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。」のいずれにも該当すること**として、現在、政令案がパブリックコメントに付されている。
- ▶ 本ワーキンググループにおいては、特に上記2つの要件の審査基準につき、事務局提案に基づいて御審議いただきたい。

3

改正後の4条1項8号及び政令の条文について

【改正後の4条1項8号の条文】

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、**商標登録を受けることができない**。 (中略)

八 他人の肖像<u>若しくは</u>他人の氏名<u>(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)</u>若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)**又は**他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

<改正部分の要約>

- (1) 「<u>周知な他人の氏名</u>」を含み、その他人の承諾を得ていない商標 又は
- (2) 「<u>他人の氏名</u>」を含み、<u>政令で定める要件</u>に該当しない商標は、**いずれも登録できない。**



【政令(改正後の商標法施行令)の条文イメージ】(パブリックコメント中の案)

- 第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 - 一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
 - 二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

<政令で定める要件の要約>

「他人の氏名」を含む商標については、

- (A) その商標に含まれる他人の氏名と出願人との間に相当の関連性があり、**かつ**
- (B) 出願人に不正の目的がない 場合に、**政令で定める要件に該当する。**

相当の 関連性 た **政令要件 に該当する** 目的なし

政令要件のイメージ

改正後の4条1項8号審査の流れ

出願商標に他人の氏名が含まれており、 なお、8号の拒絶理由に該当しない場合であっても、例えば、他人の業務に 同姓同名の他人が存在するか 係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である場合には15号に該 当することになるといった、他の拒絶理由に該当する可能性は排除されない。 存在する 周知である 承諾あり 満たす 8号の拒絶理由なし 政令要件満たすか 当該他人が周知かどうか 承諾があるか 周知かどうかの判断にあたっ ては、「商標の使用をする商 品又は役務の分野において需 要者の間に広く認識されてい 8号の拒絶理由あり る」ことを確認する。 (政令要件) 満たさない (論点① 後掲) 8号の拒絶理由あり(周知性要件) 承諾なし ※同時に政令要件を満たさない場合は周知性要件+政令要件 満たす 政令要件満たすか 8号の拒絶理由なし 周知ではない 存在しない 政令要件は、「他人の氏名と商標 登録出願人との間に相当の関連性 8号の拒絶理由なし 8号の拒絶理由あり があることし及び「商標登録出願 (政令要件) 満たさない 氏名を含むかは、当該氏名が他 人が不正の目的で商標登録を受け 人の氏名を表すものと認められ、 ようとするものでないことしを確 かつ、当該他人が現存すること 認する。 が推認できるかを確認する。 (論点2) 後掲) 特許庁

要検討部分の概要

【改正後の4条1項8号の条文】(改正により下線部の記載が追加された)

第四条次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

八 他人の肖像<u>若しくは</u>他人の氏名<u>(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)</u>若しくは名称若しくは著名な 雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)<u>又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定め</u> <u>る要件に該当しないもの</u>

【新たに設ける基準の項目(イメージ)】

- 2. 「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」について
 - (1)「商標の使用をする商品又は役務の分野」について
 - (2)「需要者の間に広く認識されている」について

【政令(改正後の商標法施行令)の条文イメージ】(パブリックコメント中の案)

第一条 商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも 該当することとする。

- 一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
- 二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

【新たに設ける基準の項目(イメージ)】

- 8. 「政令で定める要件」について 「政令で定める要件」については、次の(1)及び(2)を確認する。
 - (1)「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」について
 - (2)「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと について

特許庁

【審査基準の改訂箇所(イメージ)】

1. 「他人」について

「他人」とは、自己以外の現存する者をいい、自然人(外国人を含む。)、法人のみならず、権利能力なき社団を含む。

論点① 後掲

3. 「略称 」について

- (1) 法人の「名称」から、株式会社、一般社団法人等の法人の種類を除いた場合には、「略称」に該当する。なお、権利能力なき社団の名称については、法人等の種類を含まないため、「略称」に準じて取り扱うこととする。
- (2) 外国人の「氏名」について、ミドルネームを含まない場合には、「略称」に該当する。

4. 「著名な」略称等について

他人の「著名な」雅号、芸名、筆名又はこれら及び他人の氏名、名称の「著名な」略称に該当するか否かの判断にあたっては、人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない。

5. 「含む」について

他人の名称等を「含む」商標であるかは、当該部分が他人の名称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであるか否かにより判断する。

(例) 商標「TOSHIHIKO」から他人の著名な略称「IHI」を想起・連想させない。

6. 自己の氏名等に係る商標について

自己の氏名、名称、雅号、芸名、若しくは筆名又はこれらの略称に係る商標であったとしても、「他人の氏名」(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」にも該当する場合(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものである場合には、当該他人の人格的利益を損なうものとして、本号に該当する。 ※下線部分は改訂予定箇所

7. 「他人の承諾」について

「他人の承諾」は、査定時においてあることを要する。

論点② 後掲

論点①「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件

前述のとおり、「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件については、法律上「**商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名**」と明文化された。

そこで、本号の趣旨である人格的利益の保護という観点に基づき、**(1)「商標の使用をする商品又は役務の分野」の範囲、(2)「需要者の間に広く認識されている」ことの確認方法**について、商標審査基準で定める必要があるのではないか。

- (1)については、判断基準となる「分野」に含まれる需要者は、指定商品・役務を中心として、ある程度幅をもった需要者を対象とすべきであり、指定商品・役務の需要者に限定されるものではないと考えられる。
- (2)については、「需要者の間に広く認識されている」は、商標の使用をする商品又は役務の分野の相当程度の需要者に認識されていることをいうところ、それを確認する方法を検討する必要がある。

具体的には、それぞれ、以下のように基準に記載してはどうか。

商標審査基準のイメージ

- 2. 「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名」について
- (1)「商標の使用をする商品又は役務の分野」について

「商標の使用をする商品又は役務の分野」の判断にあたっては、人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とする必要はなく、当該他人に係る商品又は役務等との関連性を勘案して判断する。

(2)「需要者の間に広く認識されている」 について

「需要者の間に広く認識されている」は、商標の使用をする商品又は役務の分野の相当程度の需要者に認識されている場合をいう。

なお、判断に際しては、人格権保護の見地から、その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起し得るかどうか等に留意する。

論点①「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件

商標審査基準のイメージ(再掲)

(1)「商標の使用をする商品又は役務の分野」について

「商標の使用をする商品又は役務の分野」の判断にあたっては、人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の 指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とする必要はなく、**当該他人に係る商品又は役務等との関連性を勘案し** て判断する。

(趣旨)

- ・他人の氏名に一定の知名度の要件を設けることは、商標出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益を保護 するものと考えられるところ、その**判断基準となる需要者の範囲**は、指定商品・役務の需要者に厳密に限定せず、**指定商品・役務を中心として、** ある程度幅をもった需要者を対象とすべきと考えられる。
- ・したがって、対象となる需要者の範囲は、指定商品・役務の需要者のみならず、例えば、**当該指定商品・役務と密接な関係を有する商品又は役務等の需要者も含まれる**と考えられる。

(例)

- ・中華料理人特許太郎氏(以下「T氏」という。)について、T氏がオーナーの中華レストランが一地方において複数軒存在しており、新聞においても複数回取り上げられている。T氏とは全く関係のない者が、商標「特許太郎」を指定商品が29類「チャーハンのもと」で出願した。
- →一地方においてT氏は43類「中華料理の提供」の役務において相当程度需要者に知られているところ、当該役務は、上記指定商品と密接な関係を有することから、同指定商品との関係でもT氏の氏名が結びつけられるおそれがある、すなわちT氏の人格的利益を損ねる蓋然性が高いため、4条1項8号に該当する。

【参考】

- ・他人の氏名に一定の知名度の要件を設けることは、商標出願に係る指定商品・役務と氏名とを結びつけられることによる弊害又は不利益を保護するものと考えられるところ、<u>その判断基準となる需要者の範囲は、指定商品・役務の需要者に厳密に限定せず、指定商品・役務を中心として、ある程度幅をもった需要者を</u>対象としてはどうか。(第9回商標制度小委員会(令和4年9月29日) 資料3より抜粋)
- ・「一定の知名度」については、出願商標の指定商品・役務と結びつけられる危険性のある他人が存在するか否かという観点から判断することが適切ではないか。 氏名が商品・役務と結びつけられる危険性に着目することから、<u>判断基準となる需要者は、指定商品・役務を中心として、ある程度幅をもった需要者を対象とすべきであり、指定商品・役務の需要者に厳密に限定されるものではない</u>と考えられる。(令和3年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」(令和4年3月一般社団法人日本国際知的財産保護協会)において設置した委員会において委員から得た意見)

論点①「他人の氏名」に課す一定の知名度の要件

商標審査基準のイメージ(再掲)

(2)「需要者の間に広く認識されている」について

「需要者の間に広く認識されている」は、商標の使用をする商品又は役務の分野の相当程度の需要者に認識されている場合をいう。

なお、判断に際しては、人格権保護の見地から、その他人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起し得るかどうか等に留意する。

(趣旨)

- ・商標法には、**知名度を要件として課す他の規定が存在するが**、条文ごとに趣旨が異なるため、**求める知名度の 程度には差がある**。
- ・「需要者の間に広く認識されている」の審査内容を定めるにあたっては、人格的利益の保護適格としての線引きを考えることになるが、全国的に知られている者やすべての需要者層に知られている者でなくとも(例:ある学問分野で知られた者)保護から除外する理由はなく、同号における周知性の判断に際しては、人格的利益の保護という観点から、その他人の氏名が認識されている範囲を充分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、相当程度の需要者が当該他人を想起し得るかどうか等に留意すべきと考えられる。

論点② 出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)

前述のとおり、<u>出願人側の事情を考慮する要件</u>は、**(1)「一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。」**及び**(2)「二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。」のいずれにも該当**することとして、現在、政令案がパブリックコメントに付されている。

そこで、各号に該当する可能性が高い典型例を、以下のように基準に記載してはどうか。

商標審査基準のイメージ

- 8. 「政令で定める要件」について
- 「政令で定める要件」については、次の(1)及び(2)を確認する。
- (1)「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」について 例えば、<u>出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願</u> 前から継続的に使用している店名等である場合は、相当の関連性があるものと判断する。
- (2) 「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」について 例えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的が、公開されている情 報や情報提供等により得られた資料から認められる場合は、不正の目的があるものと判断する。

特許庁

論点② 出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)

商標審査基準のイメージ(再掲)

8. 「政令で定める要件」について

「政令で定める要件」については、次の(1)及び(2)を確認する。

(1) 「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」について

例えば、<u>出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用し</u>ている店名等である場合は、相当の関連性があるものと判断する。

(2) 「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」について

例えば、<u>他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的</u>が、<u>公開されている情報や情報提供等により</u> 得られた資料から認められる場合は、不正の目的があるものと判断する。

(趣旨)

- ・「政令で定める要件」は、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による悪意の出願等の濫用的な出願を拒絶できるよう、**出願人側の事情を考慮するもの**である。
- ・「相当の関連性があること」は、単に思いついただけといった関連性があるのみでは足らず、例として、出願人の自己 氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合といった、当該氏名と出願人の間に 一定の関係性が必要と考えられる。
- ・「**不正の目的」**は、出願の目的・意図から、当該**「他人」の人格的利益侵害のおそれの有無によって判断**すべきと考えられる。

【参考】

「出願人側の事情」考慮要素の想定例

- ・出願人と商標に含まれる氏名との関連性(出願商標中に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場合等)。
- ・出願人の目的・意図(他人への嫌がらせの目的の有無、先取りして商標を買い取らせる目的の有無等)。 (産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて」)

(参考資料) 商標法における、周知性・著名性に関する条文例

条文	条文の文言	·····································	
3条2項	「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」	「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」とは、何人かの出所表示として、その商品又は 役務の <u>需要者の間で全国的に認識されているものをいう</u> 。(商標審査基準第2、2(1))	
4条1項 3号イ	「需要者の間に広く認識されている」	需要者の範囲は、 <u>最終需要者まで広く認識されている場合のみならず、取引者の間に広く認識されている場合を含む</u> 。「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断における考慮事由及び証拠方法は、この基準第2(<u>第3条第2項</u>)の2.(2)及び(3)を準用する。 (商標審査基準第3、三、3.(2)(ア)(イ))	
同6号	「著名」	「著名」の程度については、国等の権威、信用の尊重や国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するという公益保護の趣旨に 鑑み、必ずしも全国的な需要者の間に認識されていることを要しない。 (商標審査基準第3、五、5.)	
同8号	「著名」	他人の「著名な」雅号、芸名、筆名又はこれら及び他人の氏名、名称の「著名な」略称に該当するか否かの判断にあたっては、人格権保護の見地から、 <u>必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない</u> 。(商標審査基準第3、七、3.)	
同10号	「需要者の間に広く認識されている」	「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。(商標審査基準第3、九、1. (1)) 「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断に当たっては、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用する。(商標審査基準第3、九、1.(2))	
同15号	_	本号に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。 (略) ②その他人の標章の周知度 (略) なお、②の <u>周知度の判断に当たっては</u> 、この基準第 2 (<u>第 3 条第 2 項</u>)の 2 . (2)及び(3)を準用し、また、 <u>必ずしも全国的に認識されていることを要しない</u> 。(商標審査基準第 3 、一三、 1 . (2))	
同19号	「需要者の間に広く認識されている」	需要者の間に広く認識されているか否かの判断については、この基準第3の九(<u>第4条第1項第10号</u>)の1. を準用する。(商標審査 基準第3、一七、1. (1))	
7条の2 第1項	「需要者の間に広く認識されている」	商品又は役務の種類、需要者層、取引の実情等の個別事情によるが、 <u>全国的な需要者の間に認識されるには至っていなくとも</u> 、例えば、商品又は役務の種類及び流通経路等に応じた次の(ア)から(エ)の類型における一定範囲の需要者に認識されている場合を含むものとする。(商標審査基準第7、一、6.)	
32条		ここに <u>「広く認識された」範囲は、4条1項10号の範囲と同様であると考えられる</u> が、これを要件としたのは、相当程度周知でなければ保護に値 する財産権的価値が生じないものとみられるからである。(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕1669頁)	

特許庁

(参考資料)諸外国における他人の氏名を含む商標の知名度の運用状況

国名	拒絶理由又は異議・無効理由となる 他人の氏名の知名度の程度	知名度の判断基準	知名度の判断方法
米国	(1) 著名であり、その者と商品又は役務との関連性を公衆が合理的に想起するものと考えられる場合 (2) その個人が、商標の使用対象である業務と公然の関係性を有している場合	(1)米国の公衆を対象に広く周知性を獲得しているか (2)一部の商品又は役務に限り周知性を獲得しているか	ウェブ検索等
ドイツ	(1) その者が周知である場合又は (2) 個人名が商業的環境で使用されて いる場合	(1)ドイツ全域で氏名が認知されているか (2)指定商品等の需要者に認知されているか	新聞、雑誌、(公衆アンケートなど を利用した)専門家による意見等
韓国	社会通念上、国内の一般需要者又は関連 取引業界において一般的に広く認知され 得る場合	その使用期間、方法、態様、使用量及び取引の 範囲と商品取引の実情などを考慮して、社会通 念上又は指定商品と関連した取引社会において 他人の名称などが広く認識されることができる 程度に達したか	新聞・雑誌・インターネット等
中国	当該氏名が一定の知名度を有し、自然人 との間に安定的な対応関係を確立し、当 該公衆の認識において当該氏名権者を指 すものである場合	当該人物が有名となる領域の一般の需要者(関連公衆)が、当該商標標識が当該自然人を指し、 当該商標を付した商品が当該自然人と何らかの 特定関係が存在するものであるとみなしやすい か	メディア報道、名誉証書等(政府な どが発行する証明書類)、広告契約、 広告宣伝に関する証拠、先行判例等

※令和3年度 「他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書」を基に作成