

平成27年9月17日(木)

於・特許庁 16階 特別会議室

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第12回商標審査基準ワーキンググループ議事録

特 許 庁

目 次

1. 開会	1
2. 配付資料の確認	1
3. 国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について	2
4. 標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について	7
5. 商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について	26
6. 次回のスケジュールについて	39
7. 閉会	39

1. 開 会

○青木商標課長 おはようございます。きょうも皆様大変お忙しい中、それから天気の良い中御参集いただきまして、ありがとうございます。ただいまから、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第12回商標審査基準ワーキンググループを開催いたします。

それでは、以後の議事進行は小塚座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○小塚座長 おはようございます。それでは、早速でございますが、本日の議題について御案内をいたします。議事次第にありますとおり、議題は3点。「国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について」。それから、「標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について」。そして、以下逐条検討に入りますが、「商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について」という3点です。盛りだくさんですが、時間内におさめたいと思います。よろしくお願いいたします。

2. 配付資料の確認

○小塚座長 それでは、事務局から配付資料を確認していただけますでしょうか。

○青木商標課長 配付資料の確認をいたします。本日の配付資料は座席表、議事次第、配付資料一覧、委員名簿のほか、資料1「国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について(案)」。資料2「標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について(案)」。資料3「商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について(案)」。参考資料1「商標審査基準改訂への提言(日本商標協会)ーキャッチフレーズやスローガンの識別力についてー」。参考資料2「商標審査基準たたき台(案)」。以上の5点でございます。不足等はございませんでしょうか。

なお、お願いがございます。いつもどおりであります。御発言をいただく場合には、お手元のマイクのスイッチを押していただき、マイクを近づけて御発言をお願いいたします。

以上でございます。

○小塚座長 どうもありがとうございました。

3. 国、地方公共団体等の著名な標章の商標審査基準について

○小塚座長 それでは早速、第1の議題であります「国、地方公共団体等の著名な表彰の商標審査基準について」。これは前回皆さんに御意見をいただきまして、それを反映して事務局で資料をつくっていただいたということです。

それでは、商標審査基準室長からよろしくをお願いします。

○木村商標審査基準室長 おはようございます。議題1ですが、「国、地方公共団体等の著名な表彰の商標審査基準について」を御説明いたします。

前回のワーキンググループにおいて、4点指摘いただいております。1つは、第4条第1項第6号における著名の考え方、特にその8号の著名との関係をどう整理すべきかという点であります。

2番目ですが、標章の公表時には著名になっていないが、その後短期間で著名となる蓋然性が高いものをどのように取り扱うべきか。

3点目ですが、国等の事業の名称の取り扱いは、現在の記載場所でよいか。これは前回の資料の記載になります。

(4) 同一又は類似の商標の解釈について、第4条第1項第6号の類似の範囲は11号の類似の範囲より広いのではないか。そうであれば、現在の記載ぶりを修正すべきはないかという御指摘でありました。

この指摘に対する事務局の考え方でございますが、(1) 第4条第1項第6号につきましては、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないもの」(以下「国等」という)を表示する標章であつて、著名なものと同一又は類似の商標を不登録事由とし、同号に掲げるものの公共性に鑑み、その權威を尊重するとともに、国等との出所の混同を防いで需要者の利益を保護するための公益的な規定です。

他方、8号は他人の「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」等を不登録事由としていまして、他人の氏名等に関する人格的な利益を保護するというので、これは私益的な規定であると言えます。

6号と8号ですが、法益はそれぞれ異なりますので、6号は国等を表示する標章を保護

するという観点から、それぞれ「著名」を解釈すべきであり、実際の裁判例におきましても同項6号及び同項8号のそれぞれの趣旨に従って解釈がなされております。

したがいまして、6号の「著名」については、公益性の観点を考慮して判断すべきではないかという整理をしております。

(2) 著名となる蓋然性の高い標章については、当該標章の告知の方法等の事情を十分に考慮して著名性を判断すべきではないかと。これは例えば、4条1項8号は著名という文言を使っておりますが、4条1項8号の適用においては、出願時及び査定時の2つの時点での著名性を満たさないといけないということになりますが、6号の場合には法文上出願時の著名性が明記されておられませんので、査定時に著名になっているかどうか判断すればいいということになりますので、査定のときに標章の著名性、要するに告知の方法とか、そういった事情を十分加味して判断すれば足りるのかなという整理をしております。

(3) 国等の事業の名称についてですが、これも前回の改訂イメージのところに一部記載していましたが、今回明確に、略称も含めて改訂イメージ(3)には「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」に規定し、それらの略称等につきましては改訂イメージの(4)「表示する標章」に規定してはどうかと。

(4) は、第4条第1項第6号の立法趣旨に鑑み、これは公益保護ということですが、公益保護の観点から判断することを明記してはどうかと。これは同じような事例が、実は第4条1項3号の法改正がなされたときに、同一又は類似という法文を同じように使っているわけですが、この審査基準を作成するにあたって、そういった国際機関の権威でありますとか、そういったものを保護する観点から同一又は類似というのは十分に判断していくという基準にしていることもございますので、(4)の整理で今回対応したいと考えております。

以上を踏まえまして、2ページの3. ですが、商標審査基準改訂イメージになります。前回は改訂イメージをお示ししておりますが、下線部は前回からの修正部分になります。ポイントだけ申し上げますと、(1)の②、地方公共団体ですが、ここは地方自治法一条の三のとおり、普通地方公共団体、それから括弧書きになりますが、都道府県及び市町村、それから特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合及び財産区)という形にしております。

それから、(2)です。この下線部は書きぶりが読みにくいということがございましたので、「国内の団体若しくは海外の団体であるか又は法人格を有するか否かを問わない」とい

う形にしております。

該当例としましては、前回は日本オリンピック委員会あるいは日本貿易振興機構を横並びで該当例に入れていましたが、ここに書いておりますカテゴリーに含まれるということで、それをわかりやすく書いております。

その他、キリスト教青年会（YMCA）も逐条解説に記載されておりますので、これも明示させていただいたということになります。

（３）「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」ですが、これは３ページの該当例のところに、国や地方自治体を実施する事業（施策）という形で入れております。

（４）「表示する標章」について。ここで、国や地方自治体を実施する事業の略称も入れております。

（５）「著名なもの」についてですが、「著名」の程度については、前回もいろいろ御議論いただきましたが、先ほどの御指摘でまとめたとおり、「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、周知度が必ずしも全国的であることを要しない」としております。

（ロ）「著名なもの」に該当するか否かの判断ですが、使用に関する事実を総合勘案して判断しますが、この場合、標章によっては、短期間で著名になる蓋然性が高いと認められる場合があることに留意するという形にしております。

（６）「同一又は類似の商標」についてです。４ページですが、「本号における類否は、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観点から、これら国等を表示する標章と紛らわしいか否かをもって判断する」という形に、前回はどちらかといいますと「外観」「観念」「称呼」という 11 号的な出所の混同という記載にしておりましたが、公益保護の観点から十分に判断していくことを明確にしております。

以上、申し上げた改訂イメージですが、参考資料 2 たたき台（案）の 29 ページです。右側が現行の審査基準で左側が改訂イメージといいますか、たたき台（案）という形で記載しておりますので、こちらもごらんになっていただければと思います。

私からは以上になります。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、今の御提案につきまして、どうぞ御自由に御意見をいただけたらと思います。これは一度審議済みですので、特に前回御発言になった先生方で、事務局が趣旨を誤解し

ているということがありましたら、ぜひ御指摘いただけますでしょうか。

いかがでしょうか。

小川先生、お願いいたします。

○小川委員 今回、事務局が整理していただいた部分について、考え方の整理については全く異論がありません。ただ、基準改訂イメージということで、新旧対照までついていまずので、細かい語句のところで気になるところが少しあるんですが、その点も触れていいですか。

○小塚座長 はい、どうぞお願いいたします。

○小川委員 2ページの(2)のところに該当例があるんですが、これは括弧書きで英語の略称を書いてあるものと書いていないものがあるというのと、該当例の一つ目ではひらがなで「または」。下から2つ目には漢字で「及び」。どちらかで統一できないのかなという、ちょっと細かい点です。

それから、3ページに地方自治体という言葉が出てくるんですが、これは地方公共団体という用語をあえてこのようにしたのかという確認だけさせていただければと思います。

気づきの点は以上だけです。

○小塚座長 ありがとうございます。

第1の点は、事務局で対応できますね。最終的に一貫した方向で整理していただければと思います。

第2の点は、地方公共団体の御趣旨ですか。それでよろしいですか。

○木村商標審査基準室長 はい。

○小塚座長 そういうことだそうですので、これは地方自治体と何か所か出てきますが、地方公共団体に修正するというところでお願いします。

ありがとうございます。

そのほかの先生方で、何か御指摘等ございますでしょうか。

林先生、お願いします。

○林委員 私は、前回各委員から出たところを上手に盛り込んでいただいて、これに賛成でございます。

1点、表現としてこれでいいのかなというのと、ただ、対案が出てこないというので申し上げますと、3ページの(5)の「著名なもの」についての(イ)の「周知度が必ずしも全国的であることを要しない」という表現でございます。御趣旨としては、必ずしも地

理的に全国網羅的であることを要しないというような御趣旨と思えますが、そんなくどく言う必要もなく、これでいいという御判断なのか、その辺読んでいて引っかかるところだったという感想でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

恐らく林先生が気にしておられるのは周知度という言葉だと思いますが、事務局で最終的に、ほかの条の審査基準等と合わせて検討されますか。たしか、地域団体商標あたりでも同じようなことを、全国的な需要者という言い方をしていますので、この条文についてはそういう言い方がいいかどうかは別として、ほかの条の審査基準と照らし合わせて、できるだけ整合的な文言を使うということで対応していただけますか。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

そのほか、何か御指摘はございますでしょうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 私もこの原案で結構だと思います。

ただ、1つだけ。6号の「著名」を、8号の「著名」との比較という問題提起から、見直していると思うのですが、8号の「著名」と比較を示す文言が余り出てこないのですが、それは8号に触れたくないというのがあるのでしょうか。8号の「著名」も裁判例としてはあるんですけども、最高裁が全国的である必要があると認めたかどうかについては若干疑問があります。私益的理由だから全国だということでは本当に確立しているかどうか若干疑問なので、それにはいろんな意見があると思うのですが、8号と6号の関係は審査基準を書かないほうがいいのでしょうか。素朴な疑問です。

問題提起がよくわかっているから、逆に8号には触れないほうがいいと考えておられるのか。そのところを、御説明だけで結構です、修正は要りませんので。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、このように起草された趣旨をお願いできますでしょうか。

○木村商標審査基準室長 法文上は6号、8号で著名というのは、現行34年法になって使われている文言ですので、旧法にはなかった表現になります。それ以外につきましては、例えば10号とかの需要者に一般に広く知られているとか、そういうワードだったわけですが、現行法では4条1項6号、8号には初めて著名という言葉が入っております。

この著名をどう解するかということで、一般的には例えば不競法の事例とか、いろんな事例を入れて、全国的に知られているようなものと解釈されているのだと思いますが、今

回、我々がこれを解釈するに当たって、条文の趣旨といたしますか、6号自体は国のみならず公共団体の保護規定にもなっておりますので、そこは条文の趣旨に従って解釈すればいいだろうということで、あえて8号の他人の著名な略称——これは人格権の保護というのもあるので、人格権の範囲をきちっと決める必要があるということで、多分、著名性を要求しているというそれぞれの条文の趣旨があると思いますので、それは4条1項8号あるいは4条系の見直しの中で検討していけばいいのかなと考えていますので、今回は4条1項6号のところで著名性を解釈しているということで足りるのかなと思っています。

○小塚座長 ありがとうございます。

今、審査基準のほかの部分を見ましても、ほかの部分と同じであるというような書き方で他の条項に触れているのはありますが、他の条項と違うのでここはこう解釈するという書き方の部分はないようですので、仕上がりとしては余りそういう書き方はしないということですかね。

そのほか、何か特にございますでしょうか。それとも、文言の修正等は、細かい点はまた事務局で原案をおつくりいただいて、一括してここで御議論いただく場はあるとして、基本的によろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。それでは、資料1につきましては、細かな文言の修正を留保しました上で、このとおりにお認めいただいたということにしたいと思います。ありがとうございました。

4. 標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について

○小塚座長 それでは、第2の議題です。「標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について」ということですが、また審査基準室長から御説明をお願いいたします。

○木村商標審査基準室長 「標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について」でございます。資料2、それから日本商標協会から特許庁商標課宛に提言が出ておりますので、これも参考資料1としてお配りしております。

資料2になります。標語、キャッチフレーズですが、現行の審査基準では第3条第1項第6号に規定されておまして、「2. 標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当するものとする」となっております。

問題の所在ですが、現行の商標審査基準は標語、キャッチフレーズについては、原則と

して、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ものとして取り扱っておりますが、標語、キャッチフレーズの構成からなる商標であると判断するための客観的な基準が示されていない。したがって、出願人の予見可能性を十分に確保できていないのではないかという御指摘があります。

(2) 審査で標語、キャッチフレーズに該当するものとして拒絶された商標が、拒絶査定不服審判ではこれに該当しないとして判断が覆るものが多数存在しているという御指摘もあります。

特に(2)ですが、昨年、特許庁で「キャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究報告書」という調査研究を実施しております、参考のところに書いてありますが、審査と審判でどのような判断がなされているのかというのを調べております。

これは審査で標語又はキャッチフレーズとして3条1項6号で拒絶された案件で、査定不服審判請求がなされたものが510件ありまして、これが審判段階では319件が登録になっております。他方、拒絶となった案件は191件ですので、半分以上が審判で登録になっております。

他方、どういう点に着目して審査と審判が判断しているのかということですが、審査においては商標の構成のみに基づいて標語、キャッチフレーズと判断したものが284件ということで、これも半数以上を占めております。しかしながら、査定不服審判においては商標の構成のみによって判断するのではなく、第三者による使用事実を検討したものや業界動向・社会動向等を検討したものが合わせて8割を超えているという調査結果になっております。

2ページでございますが、海外においてこういうキャッチフレーズといいますか、標語がどのように取り扱われているのかというガイドラインを調べましたところ、アメリカとヨーロッパの例ですが、いずれもスローガンという言葉を使っております。アメリカ(USPTO)は、広告や販売促進に使用される注意を惹く短いフレーズ(スローガン)について、商標として使用されかつ商標として機能するスローガンは登録可能性があります。しかしながら、標章が全体としてスローガンからなる場合、すなわち普通名称、記述的名称、内容を伝えるもののみからなるもの、あるいは商標として使用されていないものは拒絶されるということで、審査マニュアル上、スローガンは独立して規定されています。

欧州共同体(OHIM)は、広告に使用されるスローガンは、関連する公衆が単なる宣伝文句と認識する場合には、識別力を欠くものとして拒絶の対象——これは、CTMR article

7(1)(b)というところで拒絶になります。しかしながら、広告的な役割とは離れて、公衆が商品又は役務の出所を表示するものと認識すれば識別力を有すると判断されているということになります。

商品又はサービスの種類、品質、用途又はその他特徴を直接表すスローガンは、識別力欠くものとして拒絶の対象ということで、こちらは7(1)(c)で拒絶にしています。品質、用途を直接表すということですので、日本の商標法で言いますと、3条1項3号的な適用になるのかもしれませんが。

こういう状況を受けて、4. 商標審査基準改訂の方向性ですが、(1) 商標法第3条第1項第6号は、第1号ないし第5号には該当しないが識別力を有していない商標を総括的に規定しています。現行商標審査基準が、第3条第1項第6号に該当するものとして「標語（例えば、キャッチフレーズ）」を規定しているのは、一般的に識別力がない商標に該当する典型的な類型を例示するものですが、この記載では第3条第1号第6号に該当するのではなく、形式的に「標語（例えば、キャッチフレーズ）」の該当性を判断するものと捉えられるおそれがあります。

そこで、商標審査基準の見直しにあたっては、「標語（例えば、キャッチフレーズ）」が識別力を有しないとされる理由を明確にした上で、その該当性を推認させる要素と否定する要素をそれぞれ列挙して、第3条第1項第6号の判断基準として機能するようにした上で、出願人に一定の予測可能性を与える内容にする必要があるのではないかということをございます。

(2) 「標語（例えば、キャッチフレーズ）」が本号に該当する理由は、需要者が、出願商標の意味合いについて、出所識別標識ではなく商品又は役務の宣伝文句や企業理念等のみとして認識することが多いためである。そして、出願商標が、商品又は役務の宣伝文句や企業理念等として認識されるか否かは、出願商標から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、出願商標の構成、態様等から総合的に判断する必要があるということです。

商品又は役務の宣伝文句や企業理念等として認識されると推認させる事情としては、商品の特性や優位性を認識させるものであること、一般的に経営哲学・信条等を表す言葉が使用されていること、商標が一単語ではなく文章の形式になっていること、その構成が冗長になっていること等が考えられます。

(3) 他方、形式的には今申し上げた商品又は役務の宣伝文句、企業理念等として需要

者に認識されるような構成からなっていたとしても、例えば商号等が含まれていることによって、出所識別機能も併せ持つ商標も想定できますので、その場合には6号該当性を否定する事情として働くことを明確にする必要がある。

さらに、出願人の使用状況及び出願商標と同一またはこれに類する語の第三者の使用の有無など現実の使用状況から、出所識別標識とも認識されるに至っていると判断できる場合もあるため、その旨も明確にする必要があるのではないかとということです。

なお書きですが、出願商標が商品又は役務の宣伝文句や企業理念等として一般的に使用されていないことの実事や、出願人が創作したフレーズであることについては、あくまでも識別標識として認識されるか否かの一つの事情に過ぎず、これらの事実をもって直ちに識別力があるとはいえないことも明確にする必要があるのではないかとということになるかと思えます。

5. 改訂にあたり議論すべき事項ということで、議論にあたっての考え方を事務局で整理しております。最終的に第3条第1項第6号の全体の書きぶりにもよりますが、1. では第3条第1項第6号の全体の考え方をまず示したほうが良いということで、1. 出願に係る商標が、第3条第1項第1号ないし第5号に該当しない場合であっても、例えば、下記2. ないし——これは6号の他の改訂状況によりますが——に該当するような、何人かの業務に係る商標又は役務であることを認識することができない商標であるときには、本号に該当する。これをまず一般的な規定として置いております。

2. 以下が具体的な今回の標語、キャッチフレーズの考え方になります。

まず、最初の類型ですが、商品又は役務の直接・具体的な宣伝・広告として認識され、出所識別標識として認識されない場合ということで、ここのポイントは直接・具体的な宣伝・広告として認識されるかどうかということになります。

(1) 出願商標が、全体から生じる観念と指定商品・指定役務との関連性、指定商品・役務の取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して、需要者に指定商品又は指定役務の直接・具体的な宣伝・広告として認識される場合には、本号に該当する。これをまず全体の考え方として記載しております。

(2) ですが、(1)の判断において、出願商標が、例えば、下記に挙げる事項に該当する場合には、商品又は役務の宣伝・広告として認識される事情として考慮するというもので、例として挙げておりますのは、①商品又は役務の特性や優位性を認識させる場合。②商品又は役務の購入や使用を誘引していると認識させる場合。③出願商標と同一又はそれ

に類する語が一般的に宣伝・広告として使用されている場合。こういった事象があれば、第6号該当性の判断のほうに傾いていくのではないかと考えております。

(3) 出願商標が、例えば、下記に挙げる事項に該当する場合には、商品又は役務の直接・具体的な宣伝・広告ではなく、何人かの業務に係る商品又は役務であると認識させる事情として考慮するというので、これは(2)とは逆の要素として考えたものになります。

例としましては、①出願商標に商号等の自他商品・役務の識別機能を有する語が含まれる場合。②出願商標が自他商品・役務の識別機能を有する図形等と結合している場合。③出願人が出願商標を長期間使用している場合。④第三者が出願商標と同一又はそれに類する語を宣伝・広告として使用していない場合。これは第6号の該当性を否定するような方向で考慮してもいいのではないかと整理しております。

次が3. ですが、今、2. で申し上げたのは直接・具体的な宣伝・広告ですが、3. は商品又は役務との直接的な関連性は弱いものの、企業の理想、方針等を表したものとして認識され、出所識別標識として認識されない場合となります。

この考え方ですが、(1) 出願商標が、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して、一般に企業の理想、方針等を表したものとしてのみ認識される場合には、本号に該当するということになります。

(2) 出願商標が、例えば下記に挙げる事項に該当する場合には、企業の理想、方針等として認識される事情として考慮する。例としましては、出願商標と同一又はそれに類する語が企業の理想、方針等を表したものとして一般的に使用されている場合ということになります。

(3) 出願商標が、例えば下記に挙げる事項に該当する場合には、企業の理想、方針等としてのみならず、何人かの業務に係る商標又は役務であると認識させる事情として考慮するというので、例としましては、①出願商標に商号等の自他商品・役務の識別機能を有する語が含まれる場合。②出願人が出願商標を長期間使用している場合。③第三者が出願商標と同一又はそれに類する語を企業の理想・方針等として使用していない場合。(3) の場合には、第6号の該当性を否定する方向で考慮してもいいのではないかとすることを、事務局としてまとめております。

あとは6. 参考ですが、そこに裁判例ということで、「習う楽しさ 教える喜び」を記載しております。この判決はキャッチフレーズの考え方といいますか、この語句に接した取

引者・需要者が、これを自他役務の識別標識として認識するのか、それとも、これをキャッチフレーズとして理解するのかということがポイントになるということで、このことはこの語句がキャッチフレーズとして現に一般に使用されているかのみによって決せられるものではないということを判示しております。

それから、「新しいタイプの居酒屋」です。これは役務の特徴を表した宣伝文句と理解され、本願商標はいわばキャッチフレーズとしてのみ機能するといわざるを得ないのであるから、それ自体に独立して自他識別力があるということとはできないと判断がなされております。

あと、同じように6ページに参考となる審決例を、第3条第1項第6号関係ですが、記載しております。

7ページの④ですが、これは第3条第1項第6号に該当しないとされた事例ですが、「マックスはあなたの手！」です。このマックスというのは商号的なものとして、キャッチフレーズとは認められないものという判断がなされております。

8ページは、先ほど申し上げたキャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究報告書。これは平成27年2月ですが、特許庁のホームページからもご覧になれますが、ここに先ほど申し上げた510件の内訳が書いてあります。審査ではA2の、商標の構成のみに基づく類型で拒絶になっているのが284件で、全体の55.7%となります。

それが査定不服審判ですと、B1の第三者の使用事実に基づく登録の類型ですが、263件で51.6%となっていて、A2と審査で判断しているものが、査定不服審判では過半数はB1の類型と判断されているという構成になっております。

具体的な内容につきましては、次に類型A1から代表的な審決例を記載しております。

資料2は以上です。参考資料1ですが、これは日本商標協会から特許庁商標課宛にいただいております提言になります。いろいろ現行のキャッチフレーズに関する問題点等御指摘をいただいております。

2ページの「記」のところで、改訂案を提言していただいております。具体的には、出願に係る商標が、指定商品若しくは指定役務の宣伝広告文に相当する意味合い又は出願人の経営哲学・信条若しくは企業理念に相当する意味合いを認識させる場合は、原則として次のように取り扱うものとする。

(1) 出願に係る商標が、指定商品又は指定役務を取扱う業界において広く使用されていることを示す資料がある場合は、本号の規定に該当するものとする。

(2) 出願商標に係る商標の構成自体より想起される意味合いが、多義的若しくは抽象的な場合、当該意味合いに独創性がある場合若しくは言語遊戯的な意味合いを含む場合又はその出願に係る商標の構成に文体的な工夫がある場合など、造語であることが明らかな場合は、本号の規定に該当しないものとする。

(3) 出願に係る商標の構成自体より想起される意味合いが、指定商品又は指定役務の品質又は質を表現するものであることが客観的に明らかな場合は、本号ではなく、第3号の規定に該当するものとする。

こういう改訂案の御提言をいただいております。

私からは以上になります。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、資料2について御自由に御議論いただきたいのですが、日本商標協会から、今事務局からも御案内がありましたような御提言が出ていますので、本多敬子先生、その御提言の背景とか経緯等も含めて、まず御発言をいただけますでしょうか。

○本多委員 ありがとうございます。日本商標協会の本多でございます。機会を与えてくださいまして感謝申し上げます。

商標協会から、平成25年の日付で提言書を出させていただいております。まず、1ページの出だしのところを見ていただきます。こちらは、「近年、経営哲学や信条・理念などを簡潔に文章化した標章を、自己の業務に係る商品又は役務との関係で商標的に表示し、企業のブランド化を図る宣伝手法が広く行われている。よって、このような標章にも、商標権による保護を与えるべき必要性がある」ということで、提言させていただいております。

御承知のように、商標であるかないかということの認識は、時代の流れによって変わってくるものと思っております。ですから、昭和の時代にはとても商標とは考えられないもの、例えば4月1日に施行されました新商標などもまさにその典型ではないかと思っております。ですから、例えばキャッチフレーズ、スローガンといったものでありましても、その使用態様、需要者の受けとめ方によっては、それを見て商標と認識するというような昨今の事情があるのではないかと思っております。

続きまして、そういった形で提言させていただいております。実際、審査で拒絶されたものが審判で翻っている事例がございます。先ほど本庁から御紹介いただきました調査報告にもございましたが、翻っている例がかなり多いと。商標協会のほうで余り古い事例を考えましても、時代に即さないものも多いだろうということで、昨今のもので統計をとり

まして、協会のほうの統計では約68%が翻っているということでございます。

先日いただきました資料は、精査しておりませんが、それでも約63%前後。2000年以降考えましても65%ぐらいが翻っているという事情でございます。そういった審判の状況を考えましても、いわゆるキャッチフレーズと言っているものの保護の必要性が強いのではないかと考えております。

また一方、キャッチフレーズ、スローガンという言葉が現行の審査基準に使われておりますが、何がキャッチフレーズで何がスローガンなのかといったことが明らかになっていないというところも問題点として指摘させていただいております。こちらは本日いただきました資料のほうで随分書きぶりを変えていただいておりますので、こういったことで明らかになっていくものではないかと思っておりますが、そういった形で提言させていただいております。

一応、「記」として案を出させていただいておりますので、ぜひ御検討をいただきたいと思っております。ありがとうございます。

○小塚座長 どうもありがとうございました。

それでは、この議題全体につきまして、どうぞ御自由にどなたからでも御発言をいただけますでしょうか。

小川先生、お願いいたします。

○小川委員 現行の審査基準には「標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当するものとする」と書いてございますが、この基準は「取引者・需要者が自他商品識別標識としての機能を果たす語句とは認識せず、単に販売促進用のキャッチフレーズとしか認識しないような商標は、第3条第1項第6号で拒絶する」という意味として通常解釈されてきたのではないかなと私は思っております。この解釈で余り異論はないんだろうと私は思っているんですが、そんな中で、審査と審判の間でこんなにも判断にズレがあるのかと、そういう調査結果が出ているという報告を伺って、大変驚いています。6割以上がひっくり返るとするのは一体何なんだろうと思いました。

出願人の予測可能性の確保もそうですが、これだけではなくて、今申し上げたように、審査と審判のズレを解消させる意味でも、今私が申し上げたような通常解釈されてきた内容の表現に改めるだけで、大分問題の改善になるのではないかなと思います。

ただ、商標協会さんがおっしゃっているように、それではまだ足りないんだということであれば、今回、事務局のほうで議論すべき事項として整理していただいているような内

容を審査基準にするという案でも、特別反対はしません。

具体的に考え方を整理して基準をつくるときに、一つ留意すべき点があるのかなと思うのは、今の報告の中で、8ページの表で、審査では商標の構成から判断して拒絶する例が多い。それに対して、審判のほうは実際の使用事実の有無をもって登録する例が多いという結果になっているようです。

この点については、例えば、出願人だけが使用していて、第三者は誰も使用している事実がないから識別性があるという考え方はおかしいんだろうと思います。なぜならば、出願人だけ使って第三者が誰も使っていないような場合でも識別性がないというふうにするべき場合も当然あるんだろうと思います。

識別性の有無というのは、そもそも取引者・需要者が自他商品識別標識としての機能を果たすものとして認識するかどうかだろうと思います。

したがって、第三者の使用事実があるか否かというのは、参考にしていただいても結構ですが、決して決め手にはならないという点については、ぜひ基準をつくるときに御留意いただければと思いました。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の御指摘、全体としてはそれでよろしいですか。何か、事務局から御発言がありますか。

○木村商標審査基準室長 御指摘のとおり、第三者の使用の事実というのは識別する認定のための一要素であると我々も考えておりますので、そこは十分配慮して基準をつくっていきたいと考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、そのほかの先生方から御意見、御発言等ございますでしょうか。

加藤先生、お願いします。

○加藤委員 日本弁理士会の加藤でございます。

私たち弁理士にとりましては、この拒絶理由を受けたらまずだめだと、どんなにすばらしい意見書を書いたところで必ず拒絶査定になるという理由が幾つかありまして、その中の代表的なものがキャッチフレーズでございました。ですので、このような形で改訂作業が行われることを、日本弁理士会としては大変うれしく、ありがたく受け入れております。

どうしてそういうことになってきたかといいますと、本来は、小川先生が先ほどおっし

やったような方向で審査がされるべきであったところ、2ページの4.の(1)の中段にもありますように、形式的にキャッチフレーズに該当するかどうかを判断するような、結構画一的な審査になっていたというところが多うございまして、私たちもこの拒絶理由が出ますと、依頼人のお客様方には、「これは審査では覆りませんよ。ただ、審判に行けば8割以上の確率で覆ります」という説明をこれまでしてまいりましたので、この辺の乖離を今回の議論で正しい方向に持って行っていただければと思っております。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の御発言は、基本的には今回の事務局案の方向でよいということによろしいですか。ありがとうございます。

そのほかの御発言、いかがでございましょう。

本田順一先生、お願いします。

○本田委員 知的財産協会の本田と申します。

先ほど加藤先生がおっしゃいましたとおり、それを企業側の立場から申し上げますと、だけれども当社しか使っていないので、ぜひ通していただきたいと申し続けて、無理を言っていました。

何が困っているかということだけコメントさせていただきます。審査基準に、原則としてキャッチフレーズは登録しない、と書かれているのですが、その登録例がたくさんある。何がキャッチフレーズで何がキャッチフレーズでないかというところが不明確である。

あと、先ほどからおっしゃっています審査で登録にならないが審判で覆る。じゃ、どれを出願してどれを調査して、どれは登録せずに使っているかというところが企業側も全く読めないというところが実情です。ですので、出願もたくさん出すことになりまして、調査も負担がふえるというところがまず背景にあります。

今回、基準の改訂の方向性を示していただきまして、5.改訂にあたり議論すべき事項というところは、私どもの意見を取り入れていただいて大変ありがたいと思っております。

といいますのも、スローガンやキャッチフレーズと呼ばれるものについては2種類あると私どもは考えております。1つは、5.の2.に書いておられる「商品又は役務の直接・具体的な宣伝・広告」。これについては製品のキャッチコピーということで、各社工夫を凝らして宣伝・広告をするんですが、需要者を引きつける言葉というのは、その業界、製品によってかなり似通ってくる。みんな使いたい言葉がたくさんある。それを少しひねっただけでキャッチフレーズ、コピーに窠変して登録されると、次の他社がこの言葉を使って

いいのかどうかというところを非常に躊躇してしまうという懸念がございます。ですので、こちらについては商品との関係で記述性なのか、識別性が弱いのかどうか、その辺も考慮していただければと思っております。

もう一つは、その3.で、「商品との直接的関連性は弱いものの、企業の理想、方針等を表したもの」。これはまさしく企業理念、企業スローガンと呼ばれるもので、こちらについては昨今、企業名とかコーポレート・シンボリックなものとして、同類のように扱っております。こちらについては、企業によっても違うんですが、自他商品というか、出所表示の機能を発揮させることを期待して企業もつくっているというところが多うございます。

ですので、この2つを切り分けて一定の基準もしくは要因、登録性を肯定する要因、否定する要因をこういうふうに明確にさせていただくというのは非常にありがたいことだと思います。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

今御指摘のように、今回の事務局案の一つの特徴は、商品の宣伝・広告と、企業の理想・方針等を少し書き分けているということですが、このあたりも含めまして御意見をいただけますでしょうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 まず、全体としてキャッチフレーズ、標語について登録可能性を上げるという方向性は全く賛成でございます。異論はございません。

ただ、幾つか疑問があるんですが、1つは商標協会さんが、先ほど本多先生が説明されおられるような標語か否かの観点で判断を行うことは適切でないとおっしゃっているんですけども、この審査基準はそこまでは行っていないように見えるんですが、そのスタンスですね、スローガンや標語というのはもともと定義がはっきりしないというのがあるわけですが、識別性はありそうだけれども、今小塚先生がおっしゃったような経営理念とか、分類をさらに組み合わせていくというところが、少しわかりにくいんじゃないかという感じはいたします。これが1つです。

それから、資料2の4ページの一番上に、例えば新設例を見ても、造語が入っているような場合に、それは普通の商標だったら指定商品との関係でも識別力はあると通常見るわけですが、上のほうに「商号が入っている場合」、これはもちろんですね。それから、図形が入っている場合も含まれます。造語が入っている場合というのが入っていないんですが、

これは多分、普通の商標と標語、キャッチフレーズでは少し見方が違うんだという理屈が何か背景にあるんだろうと思うんですが、その見方の違いを御説明いただきたいというのが2つ目です。

長くなって済みません。もう一つは、先ほどの小川先生が指摘された、第三者が使っていないからといって、将来使うかもしれないし、そうすると識別力だけから説明するのはなかなか難しいんじゃないかなと。前から申し上げている独占適応性をもう少し打ち出したほうが、標識の構成から言っても独占適応性がないんだと、したがって、第6号は字面は識別力ですが、多数説は少なくとも第3条第1項第6号も独占適応性の観点はあるんだと考えていると思うので、独占適応性で説明したほうがわかりやすいんじゃないかと思うんですが、それは特許庁さんとして支障があるのかどうか。そこら辺をちょっと。

済みません、長くなりました。

○小塚座長 ありがとうございます。

第1の御指摘にありました、そもそも標語、キャッチフレーズかどうかということで切ることはしないのだとは事務局案には書いていないということの御趣旨と、それから第3点で今外川先生がおっしゃいました、これは識別力の話なのか、独占適応性の話なのか、あるいは両者同じことだと言うのか、その大きな点について、まず事務局からお考えがありますか。

○木村商標審査基準室長 なかなか難しい問題ですが、もともと第3条第1項第6号の射程が、これは標語、キャッチフレーズという形で列挙しておりますが、審査とか審判の具体的な内容を見ていきますと、そもそもキャッチフレーズに該当するという判断をしていたとしても、実はそうではない類型として第6号を適用できるようなものも当然あるんだと思います。

そういう類型とこのキャッチフレーズとの関係がちょっと曖昧になっていて、それはなぜかというと、審査基準で「標語、キャッチフレーズ」と書いてあるので、結局、そこに寄せてしまうような感じが多分あったのだと思います。

そういう意味で、今回、その標語、キャッチフレーズというのはもうやめて、こういう一般的に取引で使われるような表現に直して、判断基準を示したほうがわかりやすいのではないかと。そういう趣旨で今回書き分けをしております。

ですので、これに該当しないもので第3条第1項第6号に該当するもの、ほかの類型であるというのはまた別途検討しないといけないと思いますが、少なくとも2. 3. に該当

しないということであれば、それはそれでこの判断基準からは外れてくるということになると思います。

あと、独占適応性の点は、確かに第3条第1項第3号については、ワイキキ判決がありますので、みんなが絶対使いたいという言葉について、第三者の使用の確保をするというのが確立されていると思います。

第6号については、いろいろ議論もありますので、本当に独占不適応の考え方をストレートに入れていいのかというところは、多分、事務局として肯定できるところまで行っていないというのが正直なところだと思います。もちろん、検討の過程では独占適応性も踏まえて判断してもいいのではないかという議論もありますが、そこを出しますと、皆様方に御議論いただいてもいいのかもしれないのですが、本当にそこまで踏み込んでいいのかというのがありますので、今回、こういう形になっております。

それから、造語はどうなのかというところで、これは多分商標協会のほうの(2)のところの言葉の遊びとか、多分ここにつながってくると思います。そこは全体として商号というのは明らかだと思いますが、造語はどういう意味合いで全体として捉えられるのかというのはありますので、そこはこの造語だったら明らかにいいですよとか、その判断はなかなか難しいところもありますので、今回は特に入れておりません。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

もちろんこれは、このワーキングの中で議論していただくことですので、ほかの先生方の御発言、御意見等がありましたらお願いできますでしょうか。

林先生、お願いします。

○林委員 ありがとうございます。

商標協会からの御意見は、大変よく検討された上で練られたもので大変結構な案であり、これを反映することに賛成です。資料2の2ページの「4. 改訂の方向性」の整理については、これまでの考え方をよく整理してくださっているので、この方向性には賛成でございます。

そうなりますと、「5. 改訂にあたり議論すべき事項」というのが改訂のイメージなのだろうと思うのですが、この方向性のところで書かれていることが、イメージのところで全部反映されているのかなという点では、ちょっと疑問があります。

「4. 方向性」の(1)では、現行の基準では形式的に標語かどうかの該当性が判断さ

れてしまうので、見直しにあたっては、識別力を有しないとされる理由を明確にした上で、該当性を推認させる要素と否定する要素をそれぞれ列挙し、第6号の判断基準として機能するようにするという事なのですが、それを受けて（2）では、「出所識別標識ではなく商品又は役務の宣伝文句や企業理念等のみとして認識することが多い・・・と記載されており、これは皆さん賛同するところだと思います。

これに対して、5. 改訂にあたり議論すべき事項の「1.」、これは総論として出てくるものと思いますが、「2.」では商品又は役務の直接・具体的な宣伝・広告として認識され、出所識別標識として認識されない場合と並列して書いてありますので、「4. 方向性」でのような商品又は役務の直接・具体的な宣伝・広告として「のみ」とか、専らという形での強弱は、ここではつけられていません。

そうすると、商品又は役務の直接・具体的な宣伝・広告として認識されても識別標識として認識される場合もあるのではないかと思いますので、2. が製品のキャッチコピー、3. がコーポレート・シンボルだとすれば、それぞれについて強弱がわかるような、最終的にバランスで出所識別標識とは認識されない場合の例を挙げてはどうか。つまり、「4. 改訂の方向性」の整理を、もう少し直接的に反映するような形にしてはどうかということが1つです。

それから、表現についてですが、認識という言葉が各層で出てきます。例えば「5. 改訂にあたり議論すべき事項」の2. の（2）で、「（1）の判断においては、例えば、下記に挙げる事項に該当する場合には、商品又は役務の宣伝・広告として認識される事情として考慮する。」として、「①で認識させる場合」とあるんですが、例として挙げるのであれば、①以下は端的に、記述している場合とか、独占適応性の観点もあると思いますが、一般的に使われているような普通名称的な表現であるときと言うほうがわかりやすいのではないかと思います。

あと、いずれも（1）、（2）、（3）の関係性は、（1）の判断において（3）でもということになると思いますので、そういった形でもう少し整理していただく余地があるのではないかなということ。

それから、商標協会の御意見の中で上がっている2ページの「記」の（1）の、広く使用されているようなものについては本号の規定に該当するというのは、独占適応性のこともお考えになっているのかと思います。（2）の造語の点、（3）の第3号との関係も、予測可能性の問題として、これまで議論になっている非常に重要な論点が整理されていると

思いますので、せっかく基準を見直すのであればこれらもどこかで反映できないかと思っております。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

大きな方向感については大体皆さん御賛同いただいているようですので、どうぞ今の御発言にあるような細かい点を御指摘ください。

田中先生、お願いいたします。

○田中委員 すみませんが、大きい観点からの話です。

紛争の現場の感覚から申し上げさせていただきます。昨今、コーポレート・スローガンと言いますか、コーポレート・ステートメントということもありますが、いろいろスローガンを使って自社の製品・サービスについてアピールし、またそれらの識別力獲得を狙っていくということは非常に盛んになっていると思います。

現状を見ましても、そのようにして有名になってきたものについては、それにフリーライドする事例も出ておりまして、それをどう防止するのが課題になっております。それらの事例では、一部には需要者の混同を招いていると思われるような事例も散見されますので、何らかの対応は必要だろうということで、現場では頭を悩ませております。

当然ながら一番強い権利は商標権でございますが、調べますと、コーポレートスローガンでも意外と商標登録されているなという感覚はありますが、他方で有名なスローガンが登録されていないという事例もございます。出願しても商標登録はされないという意識が合って、そもそも出願されていないという例も中にはあるようでございます。このような現象は、商標審査基準の出しているメッセージの受け取り方によるのかなと思っております。

商標権による保護がだめでしたらどうしても不正競争防止法に頼ることになるのですが、不正競争防止法では抑え切れないところもございます。そこで商標審査基準という形で、審査のレベルで正面から受けとめていただいて、その登録の適格性を判断していく、認めるべきものは審査の段階からきちんと登録を認めていくという、この大きな方向性については賛成でございます。極めて好ましい方向だろうと思っております。

ただ、これから議論されるでしょうが、商標登録すべきか否かを見きわめる基準、判断の考慮要素、その組み合わせについては、事の性質上かなり難しいものが確かにあると思います。それについてはいろいろと今後議論させていただきますが、よく企業名が入っ

ていれば識別力があるので、それでいいのではないかという議論もあるのですが、逆に企業名が入っていることによって、そのほかのスローガン部分は識別力はないという前提をとってしまいますと、スローガン部分をそのままねて企業名だけ違うというのをつけたらどうかということになり、登録する意味がなくなる可能性もあります。スローガンだけのものでも出所識別能力があるのかどうかという観点から判断していくということを、正面から受けとめる必要があるだろうと思っております。

ありがとうございます、以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

大きな方向性として、まず標語である、スローガンであるということで拒絶するというのではなくて、実は識別力の有無というところできちんと見ていきましょう、そのことを明記しましょうというこの改訂の大きな方向性については、先生方、皆さんから御賛同いただいたと理解しております。

次に、この書きぶりですが、最初に小川先生が御指摘になったところにもかかわるわけですが、ある意味で今私が申し上げたようなことだけを書くという、アメリカとかOHIMの書き方はそれにちょっと近いのですね。スローガンであっても識別力があれば登録しますと書いていただけなのですが、そのレベルにとどめるか、あるいはもっと、今回の事務局案のように具体的な判断の目安あるいは考慮要素を書き込むか。このあたりのレベル感が問題になってくるころだと思いますが、きょうの先生方の御議論ですと、これも事務局案ぐらいに書き込むほうが望ましいという御意見が多かったように思います。そのように理解してよろしいですか。私がもし誤解しておりましたら御指摘いただきたいのですが。

加藤先生。

○加藤委員 このような方向でもよろしいかとは思いますが、弁理士会としましては、第3条第1項第6号というのが一般条項だということを考え合わせますと、先ほど外川委員から御指摘がありましたように、出願された商標の登録による保護の必要性と、それから独占適応性の可否というか、独占適応性との比較考量で考えるべきだと考えておりますので、その辺がもう少し反映されたらいいなと考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

資料2の3ページ、5. 改訂にあたり議論すべき事項というところに1. とあるのは、実は標語、スローガン関係だけではなく、ほかのところまで全部含めてかかっている段落

ですので、そうしますと、この標語、スローガン関係の総論のようなところがいわばないのですね。今の加藤先生の御発言は、これがあつたほうが良いという御指摘ですね。

外川先生は、それを根拠論というような形でおっしゃいましたが、加藤先生のような受け取り方をすれば、外川先生の御発言もそれを推奨しているということです。これについてはいかがですか。つまり、書くとしたらまさにアメリカのPTOとかOHIMの基準に似たものをまず一段落書くということになりますが、これについてはあつたほうが良いというような雰囲気でしょうか。何となくうなずいている先生方もいらっしゃるようですか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 今までとにかく標語やスローガンはだめだと出願人はみんな思っていて、それを理由に出願しない人もいたわけですね。ですから、その方針をある意味では変更するわけだから、総論も入れて、しかし、余り大ざっぱなだけじゃなくて、こういうふうにできますよというのは今の原案のようなレベルで言ったほうが良い。総論があつて、しかもそれを具体的に書いているものも両方要るんじゃないかと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのあたりまでは大体コンセンサスでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、そのように修正していただきます。

次に具体的に書き込むというところで、指定商品、指定役務と結びつきたいわば広告的なものと、結びついていない企業理念あるいはコーポレート・イメージ的なものと、これを、注意喚起をすることも含めて2つ書き分けるという、この書き方についてはいかがですか。

先ほど、本田順一先生からははっきりそれが良いのだという御発言がございましたが、その他の先生方もその方向感でよろしいですか。田中先生の御発言も、ややそれに近いところがありましたね。コーポレート・ブランド的なものでも模倣されていると。

田中先生、お願いします。

○田中委員 分けたほうがクリアなんだろうと思いますが、感覚からしますと、その境界は程度の差でございまして、最初はスローガン的なものでも、使い方によってだんだんと出所識別標識になってくるものがありますので、クリアに分けるのは難しいかなと思います。ただ、出所識別機能を有するか有しないかという意味では、2つに分かれるということ自体はわかる気がいたします。

○小塚座長 ありがとうございます。

2類型、必ずしもクリアに分かれるという意味ではないかもしれませんが、先ほど一応コンセンサスをいただきましたように、総論があるとしますと、その中のさらにそれを細かく見ていく際の基準ということですので。

では、そこはよろしいですか。そうすると、事務局案であるようなイメージですね。

ありがとうございます。

それから、林先生からの御指摘の点で、出所表示性もあり、かつ広告・宣伝としても機能するとかコーポレート・イメージとしても機能するというものについて配慮が足りないのではないかという御指摘でしたが、これについては先生方の御意見はいかがですか。これを受けとめようとするとして、出所識別性がないものは登録しないとか、あるいは宣伝・広告としてのみ機能しているものは登録しないとか、そういう「専ら」とか「のみ」とかいう言葉を入れていくことになりますが、それはあったほうがよろしいということでしょうか。

本多敬子先生、お願いします。

○本多委員 私も林先生がおっしゃったように、5. のところを読ませていただきましたときに、もう少し限定的な、はっきりした書き方をしていただいたほうがわかりやすいのかしらと思ひまして、林先生の「のみ」とかいったことで強弱をつけていくということには賛成でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

要するに、第3条第1項第6号は基本的には出所識別性があるかどうかということですので、そこを見ると。それ以外の機能があるかどうかということではなくて、出所識別性があると。それを裏から言えば広告・宣伝としてのみ機能するとか、企業理念としてのみ機能する場合には、登録できないということになりますが、それでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。では、そこまでも御賛同いただいたということにしたいと思います。

さらに具体的なレベルで御指摘をいただきましたのは、一つは外川先生から造語があるという場合について言及があったほうがよいのではないかという、ある種問題提起として御指摘をいただきました。

それから、林先生から認識という言葉がいろんな意味で使われているのではないかということでした。それから、田中先生から出願商標が含まれているということ余り強調しない、あるいはそれが決め手だと思われぬようにしてほしいという御指摘がありました。

が、このあたりについては何かほかの先生方から御発言がありますか。

本多敬子先生、お願いします。

○本多委員 5. のところでございますが、5. の中の2. の中の(3)の例として挙げられておられますところに、出願商標に商号等あるいは識別機能を有する語。②として識別機能を有する図形などは登録される事例だと書いていただいております。ところが、こちらは第3条の判断するところで、これは当たり前ではないかと思えます。あえてこちらに書いていただくことによって、じゃ、それじゃないとだめなのというような逆な誤解が生ずるような気もいたします。こちらの3. のところにも同様に、(3)の①に同じような記載もございます。ここは特に、あえてこちらに例として挙げていただかなくても、第3条適用の解釈としてはわかるのではないかと考えております。

また、2. の③及び3. の②に「長期間使用している場合」と記載してあります。長期間かどうかということ。第4条第1項第6号でもお話がございましたように、使用のされ方によっては、オリンピックのエンブレムを発表した途端に著名になってしまうようなものもございますので、長期間かどうかということをあえてここに書いていただきますことによって、宣伝の仕方その他によっては一瞬にして識別力を有するような使用の仕方もあるかと思えますので、こちらにつきましても御検討いただければと感じます。よろしくお願いいたします。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、本日のところはこの事務局案の方向感で1.、2. の間に総論的なものを入れるということまでコンセンサスをいただきましたのと、具体的な表現ぶりについて幾つかいただきました御指摘、造語の問題、認識という言葉の問題、登録商標が含まれているかどうか、あるいは識別機能を有する図形が含まれているかどうかということ。これは、それしか認められないのだという印象を与えないように、場合によっては例に言及した部分は削ってもよいのではないかと御指摘を今いただきました。

それから、「長期間」について。これはちょっとだけ一委員として発言させていただきますと、ここに逆の事例もありまして、新しいタイプの居酒屋の判例などは、長期間使用していると事実認定しつつ、識別力がないと言っているのですね。ですから、そのあたりとの整合性も必要かと思えます。

ここでまた一委員から座長の立場に戻らせていただきまして、そのあたりの具体的などころについては事務局で練っていただいた上で、次回以降で案を出していただくと。本日

のところはそのようにまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

5. 商標法3条1項全体、3条1項柱書の商標審査基準について

○小塚座長 それでは、第3の議題にまいります。3条1項全体という基準があります。それから、3条1項柱書がありますが、これについて事務局から御提案があります。また、審査基準室長から御説明をいただけますでしょうか。お願いします。

○木村商標審査基準室長 資料3になります。商標法3条1項全体、それから3条1項柱書の商標審査基準についてでございます。

現行の審査基準の概要でございますが、3条1項全体につきましては、3条1項該当性の判断時期、それから立体商標、それからことしの4月導入の新しいタイプの商標。動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標に関しまして、3条1項各号の該当性についての判断基準を記載しております。

それから、(2)3条1項柱書につきましては、主に「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかな商標についての判断基準、それから立体商標、新しいタイプの商標に関して、3条1項該当性についての基準を記載しております。

このうち「自己の業務に係る商品又は役務について使用」しない指定商品又は指定役務であるか否かに関して、①小売等役務に関し、総合小売を個人が指定する等の場合、②1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合については、合理的な疑義があるものとして3条1項柱書の拒絶理由通知により、出願人の業務を通じて商標の使用又は使用意思を確認する旨を記載しております。

ここの3条1項柱書の運用に関しまして、1区分内で広い範囲に及んでいるものについては合理的な疑義があるものとして、3条柱書の拒絶理由を適用します。これは、平成19年4月から小売役務の導入に伴って行っているものになります。

実はこの3条1項柱書を運用することによって、どのような効果があったのかを調査したものがございます。これは平成25年度商標出願動向調査報告書ですが、審査における4条1項11号の拒絶理由件数ですが、これは運用の導入前、平成18年ですが、平成24年度の合計数とを比較しますと、そこの棒グラフにあります。約39.4%減少しているということになります。

それから、取消審判請求の件数ですが、3条柱書の運用を平成19年4月から行っておりますが、審査の過程で11号の拒絶理由を適用する件数を調べましたら、39.4%減少していました。これはもちろん3条1柱書の運用だけの影響ではないと思いますが、これを導入する前と導入した後では件数が相当減少しているということで、一定の効果が生じているのではないかと考えております。

それから、第4条第1項第11号を適用した場合、当然、出願人の方は使用取消審判を請求して、同一また類似の関係を脱するということが行われるわけですが、この件数につきましても、これは不使用のみというわけではないのですが、取消審判請求の件数を調べております。そうしますと、同じく2006年度から2012年度を比較しますと、これも約34.1%減少しているということですので、審判段階においても一定の効果が生じていることがうかがえるということになります。

2. 問題の所在ですが、3条1項全体の判断時期につきまして、現行では査定時となっておりますが、出願商標が査定不服審判請求をなされますと、これは査定時ではなくて審決時になるということですので、このあたりも明確にしたほうがいいのではないかと。あるいは、新しいタイプの商標を導入したことによりまして、見出しを入れた書きぶりの整合性をとるといったことも必要ではないかということになります。

あとは3条1項柱書ですが、これは自己の業務と書いてありますが、この自己の業務というのは一体どの範囲まで認められ得るのかということころは、現行ですと審査便覧で記載しているところになりますが、ここも基準上明確にする必要があるのではないかとということになります。

3ページですが、小売役務の導入に合わせまして、先ほど申し上げました1区分内での広い範囲を指定しているような場合については合理的な疑義があると言われてはいるわけですが、実際のところ、この運用について審査基準というレベルというよりも、多分、個別の審査事例にもよるんだと思いますが、類似群のカウントの仕方とか、いろいろと運用上の問題があるのではないかと。御指摘もいただいております。

基準改訂の方向性ですが、これは今回全体の見直しとなりますので、3条1項全体につきましても、構成面の全体から見直しをすべきではないかと。

それから、3条1項柱書につきましては、自己の業務あるいは運用の明確化を図る観点から、商標の使用又は使用の意思があることについて一定程度明示すべきではないかと。

それから、その他の記載についても、全体の構成面から見直しをすべきではないかとい

う方向性で考えております。

具体的にその基準改訂イメージにつきましては、概要を次の3条1項全体、それから3条1項柱書ということで書いておりますが、3条1項全体につきましては判断時期の明確化、文言等の統一化。3条1項柱書につきましては、施行規則の挿入あるいは自己の業務の明確化、使用をする商標の明確化、色彩のみからなる商標と認められない例の追加、音商標と認められる例の追加ということで、これも新しいタイプの商標を導入したことによりまして出願件数が相当ふえてきておりますので、ここも今まで審査便覧に記載していたものを明確化する意味で、基準にも一定範囲で記載するという方向で考えております。

具体的な改訂イメージです。参考資料2に個別に書いてございますが、1ページに3条1項全体、右側が現行の商標審査基準になります。左側がたたき台（案）となっておりますが、判断時期につきましては括弧書きで（拒絶査定不服審判請求があったときの判断時期は、審決時とする）と明記しております。

それから2. 以下ですが、立体商標についてということで、見出しを入れております。見出しを入れまして、(1)につきましては審査便覧のほうで記載していたものですが、立体的形状に本項各号に該当しない文字、図形等の標章を結合した場合には、その標章が商品又は役務の出所を表示する使用態様で用いるものと認識することができれば、商標全体としても本項各号に該当しないと。今までの運用を明確化する観点から、こういう記載をしております。

2ページ、3ページも同じように新しいタイプの商標ですが、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標ということで、見出しを付与して、あと文言の統一化ですが、今まで「考察するものとする」という表現を使っていますが、ここは統一して「考察する」あるいは「該当しない」ということで、判断を明確化する意味で、言葉の統一化を図っています。

その他ホログラム、色彩等につきましては、文章自体が一部重複しているような記載をもう一度整理して、考え方をわかりやすく記載したということになります。

それから4ページで、3条1項柱書になりますが、これは商標法施行規則になりまして、今回、3条柱書の運用についての具体例をかなり追加しておりますので、ここで施行規則を第四条から第四条の六まで記載しております。

それから、5ページ1. 「自己の業務について」ということで、「自己の業務」には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含むとい

う形にしております。

その例としましては、①出願人が総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務。②、①の要件を満たさないのですが、資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務。③出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店の業務ということで、これは支配下にあると実質的に認められる者の業務の代表的なものを記載しておりますので、当然、これ以外にもあり得ると思いますが、ここではこの3つの例にしております。

それから2.「使用をする商標」についてということで、これも見出しをつけて書きぶりもわかりやすくしているということになります。ですので、書きぶりを変えているだけであって、内容的に大きく変えているものではございません。

6 ページの「使用する商標」であることの確認についてと、これも同じになります。

7 ページ(4) 業務を行う予定があることの確認についてということで、商標の使用については、現に使用している場合と今後使用する予定がある場合の2つの類型がありますので、ここを分けて確認すべき事項はきちんと書き分けたということになります。

あと、8 ページも見出しを付与して、団体商標につきましては一つのくくりにして(1)、(2)にしているということになります。

10 ページは立体商標の事例ですが、今回新しいタイプの商標を導入したことによりまして、立体商標としても事例を追加したほうがいいのかという観点から入れたのが、10 ページの(2)になります。これは願書に記載した商標が指定商品との形状からなり、その出願に係る指定商品等の中に、本願商標について明らかに商標としての使用態様は取り得ないものが含まれている場合ということで、この図面を見てくださいと、薬剤の瓶のような形状になっていますが、指定商品を見てくださいと、例えば、ばんそうこうとか包帯といったものが含まれていますので、これは明らかに商品の形状としての使用態様は取り得ないのではないかということで、これも便覧の記載を今回基準に入れております。

15 ページですが、これは色彩のみからなる商標ですが、今回、新しいタイプの商標の出願で一番件数が多いものになります。そういう意味では、審査基準や審査便覧に記載したものがあありますが、それらを審査基準上もう一度明確化したいという趣旨で記載しています。

15 ページに書いてありますのは、願書に記載した商標から文字や図形等を認識させるこ

とが明らかである場合。色彩のみからなる商標はあくまでも色彩のみですので、特定の文字とか図形と結合するということはないということですが、今まで「JPO」の例しかなかったものですから、これは特定の図形を認識させるような場合というのは一体どういうものかということで、真ん中の図形と右側の図形を入れたということになります。

その下の(ロ)ですが、願書に記載した商標から、色彩を付する商品等における位置が特定していると認識できない場合ということで、図面を見ていただきますと、容器を破線で表していますが、この破線で表しているのが実は途中でとまっています、容器全体、要するに上部に記載されていないということになりますので、詳細な説明とは齟齬して、図面全体で商標を表していないということですので、この場合にも3条柱書の適用になるというのを明確にしたいということになります。

16 ページですが、これは刃の詳細な説明に商標が図形等であると認識させる記載がされている場合ということですが、色彩のみからなる商品につきましてはあくまでも詳細な説明には色彩の説明をしていただくということですが、この場合には詳細な説明を見ますと、赤色の包丁の柄の部分の波形の形状からなるということで、特定の商標を認識させるような記載がなされているものですから、こういった場合には、注に書いてありますが、第3条第1項柱書、それから第5条第5項の要件を満たさないということで、拒絶理由をかけて、詳細な説明等を補正していただいて拒絶理由を解消するという形にしたいと考えております。

17 ページも、先ほど立体商標の例がありました、商品等の形状が指定商品等の形状として想定し得ない場合ということで、この図面を見ますと、当然これは包丁の柄の部分に色が付されているということですが、指定商品を見ますと、包丁はいいのですが、「手動バリカン」ということでバリカンが入っています。この図面を見た限りではバリカンは当然想定し得ないので、この場合にも拒絶理由を通知して、指定商品を包丁のみに絞っていただくことを考えております。

それから、23 ページ。これは音商標ですが、音であらわすような場合には基本的には五線譜で書いていただく。オーケストラのような場合には、五線譜に加えて一線譜を用いることができる。これは施行規則上そうなっていますので、一線譜単独で書くのは規則上できないということになりますが、そうはいつでも打楽器の場合には一線譜にて記載するほうが表しやすいという御指摘をいただいております。この点について音楽の専門家の方々と協議しまして、打楽器のような場合、これは五線譜で記載していますが、詳細な説明中

に「五線譜中の一線を用いて一線譜として記載ができる」という形にしたいと思っております。これも審査便覧で記載していますが、これを今回商標審査基準のほうで明確にしたいということになります。

それから25ページ、位置商標です。位置商標も多数の出願件数がございます。25ページの右の例で行きますと、マウスの例ですが、左の部分あるいは右の部分の標章の位置が合致しないので3条1項柱書の運用をしますという御説明をしていますが、先ほど、色彩のみからなる商標との関係で、このマウスの例は、色彩のみからなる商標として捉えかねないような図面になっておりますので、位置商標についてはあくまでも標章、ここで言いますと星型の図形で代替しておりますが、こういった標章がきちんと特定されていないと3条1項柱書になるということを確認にしたいということで、事例を差しかえさせていただきます。

26ページ、(ハ)位置を特定するために記載された商品等の形状が、指定商品等の形状として想定し得ない場合ということで、これは図面を見ますと包丁の柄の部分に星のマークが付されているものですが、指定商品を見ますと、包丁、刀剣は多分想定できると思いますが、はさみ類とかすみつぼ類はこの図面からは想定できないということで、これも3条1項柱書の拒絶理由を通知して補正の対象になると考えております。

新しいタイプの商品につきましては、今まさに審査を行っている最中ですが、一定程度明確にする必要があると考えておりますので、以上の例を追加したいと考えております。

事務局からは以上でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

いろいろな御提案が盛り込まれているのですが、まず実質的な御議論をいただく必要があると思われましては柱書のほうで、ただき台(案)で見ますと5ページの1.ですが、「自己の業務」というのはどこまでの範囲なのか。グループ企業とかフランチャイズのように出願人の支配下にあると実質的に認められるものの業務、ここまでを含めるということを書くということですね。これは今まで書かれていなかったことです。

それから、その下の2.のところですが、多数の商品役務について出願されている場合の使用意思の確認について。これは、実務上実行しておられることを文章としてある程度書いたということだと思いますが、まずこの2点について、当ワーキングとしての議論をしたいと思っております。

先生方の御意見、御発言等ありますでしょうか。どうぞお願いいたします。

本多敬子先生。

○本多委員 順番が逆になってしまいますが、3条1項柱書についての類似群の数によって使用証明を提示させるという部分についてでございます。非常に特異な制度、日本独特の制度と認識しております。実効があるということは、今、数字を明らかにしていただきまして、そういったこともあろうかと思えます。御依頼人様からこれ以上ふえるところですよという事情を申しますと、じゃ、そこはということもございまして、実際に必要な商品を諦めているのか、それとも不使用商標が減っているのか、クライアントとのやり取りではわかりかねるところもございまして、そういった対応をさせていただいております。

ただ、商標のそういったことを要求される根拠が、日本は使用主義を取っていないわけですから、そこが使用されるということは予定されていても、実際にそういったことで証明書を出さなければいけないということの適否がちょっと疑問があります。実際にやっております場合に、こう言うては何ですが、若干形骸化している嫌いもないではない。日本の方は割と、使用意思はありますよということでお出しいただけます。

海外におきますと、宣誓書の国などではかなり抵抗感がある。割と具体的なものがないとお出しできませんということをしていただける場合があります。必要なものについてももう少し具体化しないと諦めざるを得ないような状況になるようにも伺っております。

「7」ということで、もちろんこれは窮余の策というか、そういったことでお定めいただいたものではないかと思えます。類似群についても、御存じのように広いものと狭いものがございまして。それをどうしたらいいのかというのは、具体的にこちらとしても案はないんですが、類似群で切ることのよしあしというのがちょっと疑問に思っています。

海外の例、韓国などはふえるごとにお金が必要だと。それはまた賛否があるかと思いますが、わかりやすいといえればわかりやすいという状況かなと思っておりますので、こちらの柱書の類似群においての適用については、御検討いただけたらと思っております。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

実質にわたることですが、ほかの委員の先生方のお考えはいかがでしょう。

本田順一先生。

○本田委員 今の本多先生のコメントにつけ加えなのですが、実務上といえますか、實際上、この使用意思の証明書、具体的には準備状況を示す事業計画書を出すという企業にとって、具体的な予定をまだ社内でも公表されていない、社外には公表したくないというよ

うな場合があり、そこまで具体的には開示できないので、商標の登録を諦めているという事例も幾つか聞いておりますので、その辺だけコメントさせていただきます。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生方、いかがでしょうか。

加藤先生。

○加藤委員 この点については、外国人の場合に非常に問題が多うございます。先ほど本多敬子委員からも御指摘がありましたように、欧米の出願人にとりましては、この使用の意思についての証明を出すということが、すなわちフロードにつながる可能性があるということで、非常に抵抗感があります。書面を出していただくことができないことがほとんどになってきます。そうしますと、その次に類似群の説明をし、それを7以内に絞るということをしなくてはなりません。

マドリッド・プロトコールで入ってくるような出願の場合には、物すごい何十ページにもわたるような細かい指定商品の表示について、一つひとつの類似群を明らかにし、それを7に絞りというようなことをしなくてはいけないので、それをまた全て逐一出願人に説明しなければいけないという状況になっていますので、非常に厄介になっています。

もう一つの問題としては、合理的な疑義がある場合に求められるものと思っていましたところ、7類似群を超えて8つ以上になれば、必ず使用の意思または使用の証明をしなければいけない。使用の意思には事業計画書を添付しなければいけないという状況になっていて、例えば海外においてこれだけの事業をこういう形でやっていますということを具体的に示し、これがいよいよ日本に来るんですという説明を意見書を幾らしても、いや、でも8を超えていますから出してくださいというような形になっていますので、それは海外の出願人にとっては非常にわかりづらいというシステムになっています。

ですので、類似群というものと8を超えたらなぜだめなのかということと、それから分類によっては、一つの指定商品、役務の表示に10幾つの類似群がついているお得な指定商品表示もあったり、あるいは一つについて一つしかないというような不公平感もただよっている場合がありますので、その辺についてはちょっと困っているのが現状でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

事務局の御説明にもありましたが、まず、この運用がそもそも始まりましたのは、資料3の5ページにあります当時の知的財産政策部会の報告書には、当然その下の商標制度小委があったわけございまして、私も当時、その小委に参加していて、記憶があります。

不使用商標が非常にたまっていて問題だという御認識が当時の実務にあり、それに対応して3条1項柱書の運用を強化するということでしたので、この運用を全くやめるとか大きく変えるということになりますと、これはもう一度商標小委を開いていただいて、そこで議論することになろうかと思えます。

今回の御提案はこのワーキングのマネートを完全に越えますので、必要があればそういう意見を事務局を通じて、産構審の知的財産分科会に伝えるということですが、今ここで御提案しているのは、その実務を一応合理的な疑義があるものとする場合というのを2つ書き起こしたというものです。

参考資料2の文案の6ページですが、小売等役務の場合の取り扱いとそれ以外の場合で、商品・役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。その8類似群の8という数字はここには表には出てきていないということですが、この御提案のもとでいろいろ運用に関する御不満も今御指摘いただいたように思いますが、運用の改善で御対応いただけることなのか、あるいはこの書きぶり自体が障害になる、あるいは問題になるということなのか、そのあたりはいかがでしょうか。これを基準に全く書かないでやっているという状態のほうがむしろ望ましいのかという御意見もあるかもしれませんが、一応、事務局としてはやっていることは基準に書きたいということで、ただ、8とかそういう数字を出しているわけではないということですね。

とりあえずワーキンググループのマネートの範囲内でこういう対応をするということについては、先生方の御意見はいかがでしょうか。運用上の問題が幾つかありそうだとすることは御指摘いただいたとして、これはまた特許庁全体として受けとめていただくとして、基準についてはいかがでしょうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 7つの類似群までについては一応手をつけないということになると、審査便覧の資料3の7ページぐらいに書いてあるところですが、1の類似群として取り扱う範囲は全部明示されていないんじゃないかと思うんですが、7つというのが暗黙にあるとしたら、その7つの数え方は公表しておかないとまずいんじゃないでしょうか。ここに書くかどうかは別にして、1単位で、これも審査便覧も(26A01、26D01)「等」と書いてあって、ほかに何が入るか明示されていない。明示されないと7つという基準が実務的にもはっきりしないということになるのではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。審査基準に書くべきだという主張をしているわけではありません。

○小塚座長 これは事務局として、今の御提案のもとでどう運用していくおつもりがあるかというあたりも含めて、いかがでしょうか。

○木村商標審査基準室長 3条1項柱書の運用では、確かに7類似群になるのかならないのかというのは非常に重要な要素になってまいります。そこで、商品にはこの類似群が付与されるというのは、現行の J-PLATPAT で、商品にはこの類似群が付与されていますというのは一応明らかになっています。

ただ、問題はカウントの仕方が本当にこれでいいのかということですので、基本的には出願されて審査官が判断をしたときに、審査官とのコミュニケーションの中でそれは明らかになっていくこともあるとは思いますが、一定範囲で類型化できるようなものについては審査便覧等で明らかにしていくという御指摘もそのとおりだと思いますので、その点についてはこちらのほうでも、どの程度類型化できるかという点で、基準とはちょっと離れてしまっていますが、検討していきたいと考えています。

○外川委員 わかりました。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生方、この論点についてはいかがでしょうか。あるいは、別のお尋ねの仕方をしますと、参考資料2の5ページ下のほうの2. から8ページまでのこういうことを——細かな表現はまた別途検討する機会があるとしても——基準に盛り込むべきではないという御意見をお持ちの先生方はいらっしゃいますでしょうか。

林先生、お願いします。

○林委員 出願実務のことはよくわからないので確認させていただきたいのですが、こういうふうに基準のほうを改訂する場合に、便覧のほうはこのまま残るのかということと、今回改訂されたものは従来の基準と従来の便覧を何か合体したものなのかという、どういうプロセスでこの改訂案ができていくのかというあたりを教えてくださいませんか。

○小塚座長 先ほどの外川先生の御質問への回答でも、便覧も若干改訂されるお気持ちもあるように伺いましたが、事務局としてのお考えはいかがでしょう。

○木村商標審査基準室長 もともと今回の審査基準の見直しの中では、審査便覧等の役割分担も明確にしていこうというのが大前提で、これは7月の審査基準ワーキンググループにおいて事務局から説明して御了解いただいているところだと思います。

そういう意味で、今回便覧を見ていきますと、基準として明確化すべき点もありましたので、それは今回こういう形で提示させていただいております。それに伴って、当然便覧

の役割が終了するものもございますので、そういったものについては随時改訂しながら整合性をとっていくことになると思います。

○小塚座長 林先生、よろしいですか。

○林委員 そうしたら、そういう前提で、まず基準のほうを固めるということで検討するということで了解しました。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかに御発言ありますでしょうか。あるいは、一応、ここに書かれていることは現在も便覧にもあり実務で行われていることなので、運用の改善を希望するという御意見は承るとしまして、基準にこういう書き方をすること自体は、まあまあ皆様方コンセンサスいただけますでしょうか。いかがでしょう。

本田順一先生。

○本田委員 1点だけ。業務を行う合理的な疑義があるものの例としまして、参考資料2の6ページの一番上に、「指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人等が業務を行えない場合」とあります。行えないということはもう行えないのであって、疑義ではないと。ということは、この業務も行うことが非常に難しい、例えば、個人が特殊な商品を指定してきた場合に、こういうところは合理的な疑義があるという場合もあるかと思うんですが、この辺の書きぶりを少し変更いただくということは検討いただけないでしょうか。

○小塚座長 御趣旨は6ページの一番上に例としてある部分ですね。これは5ページの(2)の、商標の使用及び使用の意思がないことが明らかであると、したがって商標登録を受けることができない場合の例として書かれているわけですね。これをどのように改善したらいいという御提案ですか。

○本田委員 この場合はもう全くできないということがあるんですが、そのほかにもこういう業務をこの出願人ができないというのを合理的な疑義がある場合は、この柱書を適用されるような場合もあるかなと思っております。

○小塚座長 ありがとうございます。

合理的な疑義があるというのは疑義があるだけなので、それで確認して、まさに疑義が解消されればいいというのが事務局のお考えですね。ただ、例の振り分けは確かに少し精査したほうがいいかもしれませんね。それは事務局のほうで受けとめていただくとして。

いかがでしょうか。

本多敬子先生、お願いします。

○本多委員 今回の同じところで、やはりわかりにくいような印象もございます。5ページの2.の(2)法律その他の事由により云々というところの例として、また同じような文言を使って書いていただいておりますが、もう少し具体的な例を挙げていただいたほうが端的にわかるのではないかと考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

そうですね、法人でないとできない、例えば銀行業とかがありますからね、個人が銀行業を申請するとかですね、そういうふうに書いてしまったほうがいいかもしれません。

加藤先生。

○加藤委員 今、5ページから6ページの2.のところを議論されているのですが、1.についてもよろしいでしょうか。

○小塚座長 それではお願いいたします。

○加藤委員 このところは、外国人が出願人の場合非常に問題になることが多くございまして、一応、この柱書といいますか、1.のところには「出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含む」と書かれてあるのと、その次の①から③が例と書いてありますので、この点を素直に読めば、外国人が例えば日本に出てくるときにライセンスを組んでいる日本の会社さんがあって、常に②のような外国人の場合には、日本の子会社があって、かつその支配下にあるということを常に証明できるわけではありませんで、日本の会社と個別にライセンス契約をしてやっとなら日本に入ってくるという会社さんも多くございます。そういう場合に、この点で我々弁理士は非常に苦労してきております。

ですので、当然、日本に商品を入れてくる、そこに商標が付されている場合には、その商標の使用については出願人のコントロールが及ぶわけでございまして、そうでなければライセンス契約も結ばないので、そういったことの事業計画についても認めていただければなと思っております。

○小塚座長 ありがとうございます。

この1.自体はむしろ「自己」という言葉の意義を広げている規定で、これ自体はもちろんそういう意味では御趣旨にかなうところで、その例の中に①から③以外のものも少し考慮できないかという御趣旨でございますね。

○加藤委員 はい。①から③はあくまで例示であるということを、ここで確認したいと思

います。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、私の手際が悪くて時間になってしまいましたが、一応、きょうの御議論で私が受けました皆様の御意見は、この1.、2. について書くべきでないとか、全く違う内容を書けという御意見はなかったと理解してよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、そのように承りまして、きょう御議論いただけなかった個別的な事例の追加と、今加藤先生から御指摘がありました自己の業務についての書きぶり。それから、使用の意思の確認のところについての便覧との使い分けも含めた書きぶり。このあたりはまた事務局で御検討いただきまして、次回に文言を提出していただきます。

小川先生、どうぞ。

○小川委員 1点だけ。最後に加藤先生がおっしゃられた話が具体的によくはわかりませんが、もしそれがライセンス目的の出願まで認めるということであれば、私は反対です。立法者の意思に反します。

○小塚座長 ありがとうございます。

私の理解した加藤先生の御発言は、出願人の支配下にあると実質的に認められるという一般的な基準は変えないで、これの例についてももう少し、①から③以外のものもあるのではないかという問題提起をいただいたと認識しておりますが、恐らくそれであれば小川先生の御意見と反しないと思いますが、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

6. 次回のスケジュールについて

○小塚座長 それでは、本日の議論はここまでとさせていただきます。

次回のスケジュールにつきまして、商標課長から御案内ください。

○青木商標課長 本日も大変御熱心な御議論ありがとうございました。次回のスケジュール前に一つおわび申し上げます。資料3について落丁がございましたこと、それから事前に私もしっかりチェックしてその漏れに気づくべきであったのにできなかったことは大変申しわけなく思います。

それから、資料2にも一部コピーの不鮮明な箇所がございます。これも申しわけござい

ません、あわせておわび申し上げます。実質的な議論には余り影響ないかと思いますが、今後このような不備のないように注意いたします。

次回のスケジュールについてでございますが、次回の第13回商標審査基準ワーキンググループは11月5日を予定してございます。詳細につきましては、追って御連絡申し上げます。

○小塚座長 ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして第12回の商標審査基準ワーキンググループを閉会といたします。皆様、どうもありがとうございました。足元お悪いので、気をつけてお帰りください。

7. 閉 会