

平成28年7月15日（金）

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19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. 品質の誤認（4条1項16号）の商標審査基準について	2
3. 先願（8条）、出願時の特例（9条）、出願の分割（10条）、先願未登録商標 （15条の3）、商標登録の査定（16条）の商標審査基準について	10
4. 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	17
5. 閉 会	33

1. 開 会

○佐藤商標課長 おはようございます。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19回商標審査基準ワーキンググループを開催いたします。

委員の方々におかれましては、御多忙の中お集まりいただきましてまことにありがとうございます。

審議に入る前に、6月17日を持ちまして、新たに審査業務部長に着任いたしました三木審査業務部長から一言御挨拶がございます。よろしくお願いいたします。

○三木審査業務部長 皆さん、おはようございます。6月17日付で審査業務部長に着任いたしました三木です。すみません、今日はちょっとマイクが不調ということです。エアコンのほうはこれから効くはずですが、マイクは復旧の見通しがわからずということで、声を張らしていただきます。申し訳ございません。

6月17日の前回のワーキングの日に着任いたしまして、着任当日ということで前回のワーキングは欠席させていただきましたけれども、今回からどうかよろしくお願いいたします。

小塚先生初め委員の皆様におかれましては、日ごろより特許庁の行政、商標行政に御理解と御協力を賜りまして、この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。

御案内のとおり、商標審査基準については、昭和46年に最初に制定されたわけでございます。何度か改訂してきておりますけれども、全面改訂は制定以来ということでございまして、2年度に分けて検討いただいているということでございます。1年目は商標法第3条関係ということで昨年度御議論いただいて、今春、商標審査基準第12版ということで改訂をしたわけでございます。今年度は第4条関係ということで、今年度ももう3回目でございますし、毎月のように開催ということで、お忙しいところ申し訳ございませんけれども、活発な御審議をよろしくお願いいたします。

商標については、商標をめぐる情勢が大きく変わりつつあります。また、よりわかりやすい透明な手続を目指すということでございますので、今回の全面改訂におきまして、よりよい審査基準をつくってまいりたいと思っております。どうか御指導のほどよろしくお願いいたします。

願いいたします。

○佐藤商標課長 ありがとうございます。

それでは、小塚座長に議事の進行をよろしく願いいたします。

○小塚座長 ありがとうございます。

皆さん、おはようございます。非常に蒸し暑い日で室内も蒸し暑くて恐縮です。

本日の議題ですが、3つありまして、1番目が品質の誤認（4条1項16号）の商標審査基準について、これは前回御意見いただきましたものに対するレスポンスということです。2番目が先願（8条）、出願時の特例（9条）、出願の分割（10条）、先願未登録商標（15条の3）、商標登録の査定（16条）の商標審査基準について、3番目が商標法制定の趣旨に反するとの理由による拒絶理由等について、ということです。

それでは、事務局から配付資料の確認をよろしく願いいたします。

○佐藤商標課長 それでは、配付資料の確認の前に御報告がございます。本日は、田中委員、本田委員が御欠席でございます。

それから、もう既に御案内のとおりでございますけれども、経済産業省の方針としましてペーパーレス化を推進してございます。本日のワーキングにおきましても、お手元のタブレットに必要な書類を入れてございます。それから、座席表とタブレットの使い方ということでお手元に紙で配付してございますので、このタブレットの使い方を参照の上、お使いいただければと思います。

また、先ほどもちょっとお話がございましたけれども、本日マイクの不具合が生じてございます。発言をなさる際には、大きな声で発言していただきますようよろしくお願いいたします。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

2. 品質の誤認（4条1項16号）の商標審査基準について

○小塚座長 それでは、早速、第1の議題に入らせていただきます。品質の誤認（4条1項16号）の商標審査基準について、ということです。事務局のほうから、前回のワーキングの御意見を受けての対応について御説明をいただきます。よろしくお願いいたします。

○豊瀬商標審査基準室長 おはようございます。審査基準室の豊瀬でございます。

まず、資料に沿った形で説明させていただきたいと思います。今回はタブレットということでファイル名と資料番号が異なっておりますので、資料のタイトル部分をお示した形で御説明をさせていただきたいと思います。

それでは、商標審査基準たたき台（案）（4条1項16号）という資料を開けていただきたいと思います。こちらにつきましては、先ほど座長から御案内がありましたけれども、前回、第18回のワーキンググループにおいて御審議いただき、その中でいろいろ御意見いただいたところでございます。

まず資料に沿って、1.の最初の見出しの部分の括弧書きの中、「本号において」という文言を追加いたしております。「商品の品質又は役務の質」については、3条1項3号の規定がございまして、ここでいう「品質等」については、16号におけるものということですを明示したということでございます。

それから、(1)ですけれども、これは、『商品の品質等』は」で始まっている文章でございまして、ここにつきましては普通名称とか産地、販売地といったものを羅列してございましたが、どうせ書くのであれば、これを全部書いたほうがいいのではないかという御指摘でございましたので、今回、商品と役務をまとめる形で、『商品の品質等』は」と始まりまして、まず、商品若しくは役務の普通名称、それから商品若しくは役務について慣用されている商標、それから3条1項3号の基準の中でこれを読み替えておりますが、「商品又は役務の特徴等」という3つを列記する形で記載を改めてございます。

それで、これは直前に気づいたのですけれども、1行目の、役務の普通名称の次の「若しくは」、ここは恐らく「、」（読点）ですね、こちらのほうが適切なのではないかと思いますので、そういった形で訂正させていただきたいと思います。

それから、(2)の中の2段落目です。ここは元々はただし書きになっていたのですけれども、ただし書きだと文章のつながりがよくないという御指摘でしたので、ここを「特に」に修正してございます。

2ページです。ここは外国の国家名を有する場合ということで、例を2つ記載してございます。いずれも国家名として認識するかしらないかというお話をいただきましたので、その旨、①の「SWISSTEX」の解説には、国家名としての「スイス」を認識させる。それから、②の「コロシウム」ですが、こちらも国家名として「ロシア」を認識しないという形に修正してございます。

それから、2.の(1)の2行目です。こちらは「サービス」となっていたところを、「役

務の提供」に改めてございます。

それと、御意見をいただいたところではないのですが、2.(2)の例1の中です。

「野菜、菓子」について、商標「JPOポテト」という例でございましたけれども、「菓子」については、誤認を生ずるおそれの判断において、若干確実性というか疑義が生じる場合もある。「菓子」に「ポテト」ときた場合に、必ずしも原材料として認識するのかという疑念が生じ得ますので、「野菜」のみを残させていただき形で、「原材料としてのじゃがいも」と、これに関連する記載については削除させていただいてございます。

3ページです。上から4行目です。「商品の品質等」と改めてございます。元々は「商品の品質等又は役務の質」となっていたところでしたが、これは1.のほうで定義しておりますので、そちらに合わせる形で「商品の品質等」という文言に修正してございます。

同じく、3.の見出し部分ですが、こちらも同じ修正を行っております。

あと(例2)がありますが、こちらの②、③という例は現行基準の中に、適正な例ということで書かれておりましたところですが、加藤先生から、この記載は残してほしいという旨の御意見をいただきましたので、若干文言を修正してございますが、これは現行基準をそのまま残すという形で、それぞれイギリスの例とフランスの例を現行どおりとしたということです。

イギリスの例の場合は、「JPOイギリス」という商標について、こういった場合には商品の品質である「生産地としてのイギリス」ということで、16号は該当しない。②のほうは「JPOフランス」ということで、こちらは役務の質である「料理の内容としてのフランス」ということで、質が一致していますので、16号には該当しないと判断するという例として、2つを残す形に改めてございます。

4条1項16号につきましては、以上でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

本号との関係で日本弁理士会からペーパーをいただいておりますが、それについては後で一旦議論を切りかえましてまた御発言いただきますので、とりあえず今の事務局の御説明について、委員の先生方からの御意見、御発言等をお願いいたします。

いかがでしょうか。前回御指摘いただきましたところを正しく反映できていますでしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 1 ページ目の1. の (1) ですが、このようにいろいろ工夫していただいて、ありがとうございました。そこで、2 行目に「が表す品質若しくは質」という用語を入れていただいているのですが、結構かと思います。せつかくこの用語を入れるのであれば、この用語を3 行目の「商品又は役務の特徴等」の次に入れたらどうか。この言葉は全部にかかるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生方から御発言、御意見等がありますか。今の小川先生の御指摘に対してでも、あるいはほかの点に関してでも、御発言いただけますでしょうか。

林先生、お願いします。

○林委員 非常に細かいのですが、同じ場所です。1. (1) の「商品の品質等」の次に「と」が入るのではないのでしょうか。とは、何とかを言うという。

○小塚座長 ありがとうございます。この定義のような規定はほかのところでも幾つかつくっているかと思いますが、これは事務局のほうで確認していただけますか。

そのほかいかがでございましょうか、御指摘、御発言等。

よろしいでしょうか。

それでは、小川先生の御指摘について事務局から御回答をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 小川先生の御指摘に従いますと、2 行目まではそのままの記載とし、最後に、1. にいう「商品又は役務の特徴等が表す品質若しくは質」との記載を入れるということでしょうか。

○小川委員 いや、2 行目の今御指摘のところを全部3 行目に持ってきたらどうか、まとめて全部にかかるようにしたらどうかという意味です。

○豊瀬商標審査基準室長 わかりました。

○小塚座長 「商品又は役務の特徴等」が表す品質若しくは質、そういうことですね。

○小川委員 はい。

○小塚座長 事務局はよろしいですか、私の理解では、ここで結局基準第1 の5、3 条1 項3 号のところを引用しているわけですね。引用されているもとの定義の中に、商品の産地、販売地、品質等々とありますので、これが表す品質又は質等といたしますと、ちょっと規定的には品質が表す品質というようなことになって。

○小川委員 品質のところだけとるとそうなんです、いずれにしても3 条1 項3 号の品質よりは広い品質だという理解ですので、ほかの用語との関係を考えて、全部含めてい

いのではないかと思います。

○小塚座長 わかりました。それでは事務局の原案の内容に対しては、今の林先生の御発言も含めて御異論がなかったというふうに理解しておりますので、表現ぶりだけの問題です。こういう基準の文言として、整合的でかつ最もわかりやすい文言を探していただくということで、これは事務局と私の調整にお任せいただけますでしょうか。

よろしいですか。ありがとうございます。

それでは、資料1の1の事務局提案について、先生方から特に御指摘、御異論はなかったということによろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、今の文言の点を留保した上で、そのように決めさせていただきます。

さて、先ほど先走って御紹介申し上げましたが、実は本号に関しまして、日本弁理士会から御提言ということでペーパーをいただいております。資料1-2ということですので、加藤先生から、これについて経緯とか御趣旨等を御案内いただければと思います。よろしくをお願いします。

○加藤委員 日本弁理士会の加藤でございます。

今回4条1項16号のたたき台を拝見しまして、それでおおむね賛成ではございますのですが、もし品質等をあらわす言葉が商標中に入っていた場合に、一度は拒絶理由を受けることに関しては何ら異論ないところでございますが、一方で、その中に例えばコーヒーであるとか、カメラであるとかという言葉が入っていたとしても、その出願人の店舗名や商号、屋号等の商標として使用されることが明らかな場合で、品質の誤認を生じない、品質等誤認するおそれがないと認められるときには、本号には該当しないという一文を入れていただけないかと思ひまして、今回のこの意見のペーパーをまとめさせていただきましたので、よろしく御検討のほどお願い申し上げます。

○小塚座長 ありがとうございます。

今御案内のありましたとおり、そしてペーパーの中には、関連する判決例とか審判例等も御紹介いただいております。これにつきまして、それでは委員の先生方からどうぞ御自由に御発言いただけますでしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 基本的に賛成いたします。(2)のなお書きか(3)か、という案については新設の(3)でいいのではないかと思います。

1点だけ確認させてもらいたいのは、アフタヌーンティー事件を参考として提示されていますが、この事件は、アフタヌーンティーが周知というふうに認定された事件なのですが、この新しくつくる基準の中に、「周知」という要件を入れたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○小塚座長 ありがとうございます。

これについて加藤先生のほうから、その点が議論されたかなど、ご発言がありますでしょうか。

○加藤委員 その「周知」という言葉を16号の基準の中に持ってきてもいいかというところは大変悩んだところでございまして、弁理士会としても、認めていただくためには「周知」という言葉が入ったほうがもちろんありがたいわけですが、やはり特許庁のお立場などを考えましても、「周知」という言葉はなかなか16号の基準には入れづらいのかなということも考えまして、それで、出願人の店舗名、商号、屋号等の商標としてというような例を考えさせていただきました。

「周知」という言葉をどうしても入れていただきたいというところまではないんです。むしろ「周知」を入れることで、こういった文章が基準に載らないということであればこちらのほうが残念なので、「周知」という言葉が入っても入らなくても、このような基準をどこかに入れていただきたいという希望でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生方から御発言はありますか。

大西先生、お願いします。

○大西委員 商標協会の大西でございます。ここに「周知」を入れるべきかに関しましては、私も、むしろ入れないほうがいいのではないかと考えております。たとえば、まだ使用はしていないのだけれども、実際に商号の要部に当たる部分が商標として出願されていて、そこに例えばコーヒーであるとか、カフェだとかという言葉が入っているような場合は、その出願人の名称から商号の要部を商標として使用しているという意図はわかります。周知を要件としてしまうと、使用する前のものについてはやはり16号で指定商品や役務の範囲が狭まってしまう形になるので、よくないのではないかと考えます。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生方、いかがですか。今の点あるいはそれ以外も含めて。

加藤先生、何かありますか。

○加藤委員 今商標協会のほうから意見がありましたとおり、まだ使用を開始していない屋号、商標のような場合には、やはり周知の要件があると、かえって邪魔ということになるかと思いますので、商標協会の意見に賛同したいと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

小川先生、お願いします。

○小川委員 2行目の後半のところに、「複数の商品又は役務について使用されることが明らかな場合」と書いてありますので、恐らくはほとんどが周知な要件を満たしているものが認められるケースだろうと思しますので、先ほどの私の意見については固執しません。

○小塚座長 ありがとうございます。

私も小川先生の最初の御発言をいただいたときに、これは日本弁理士会の御提案の中の「明らかな」というのをどう認定していくかという問題かなという感じを受けたのですが、その点も含めまして、この提案全体について先生方から御発言、御指摘等がありますでしょうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 私も賛成でございまして、明らかな場合というところで十分読めると思しますので、結構と思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

そうすると委員の皆様方は、大体この御提案どおりで賛成ということでしょうか。

金子先生。

○金子委員 内容的には私も異論ありません。ただ、記入する位置について、御提案のとおり(2)になお書き、あるいは(3)ということでもよろしいかと思うのですが、あるいは1つの案としまして、1の「(2) 商標構成中に、商品の品質等を表す文字を有する場合であっても、全体として商品の品質等として認識できない場合には、商品の品質等を表さないと判断する。」と書いて、ここの例として入れるという手もあろうかと思います。ただ、このあたりは表記の形ということで適切なものを適宜調整いただければということで、強い意見ではございません。

○小塚座長 ありがとうございます。

これはそうですね、理論的には商品の品質のほうの要件の問題なのか、誤認を生ずるおそれの要件の問題なのかということですね。日本弁理士会としては、品質に関する表示であることは認めて、誤認を生ずるおそれがない場合だというふうに整理されたということ

だと思えます。

○金子委員　そういうことであれば2のほうが適切だろうと思えますので、今の意見は撤回いたします。

○小塚座長　よろしいですか。わかりました。ありがとうございます。

この御提案について、特許庁側から何か御意見、御指摘等がありますか。

○豊瀬商標審査基準室長　我々のほうもこれを検討させていただいて、加藤先生がおっしゃったように。ファーストアクション、すなわち最初の審査の段階では、商号商標なのか、それともペットマークなのかということがわかりにくいということがありましたので、今御説明を聞いて、出願人から意見書で、こういった形で商号商標を使っていますよという意見が提出された場合の基準だというふうに認識しております。

それとあと一つ、複数の商品・役務というところが若干気になりまして、複数といったときにメロンパンとアンパンでもいいのかとか、類似群単位で見るとかいろいろ考え方が出てきてしまうので、ここは基準の書き方で工夫すべきところではあるのですけれども、このイメージとしては、どのようなものでしょうか。

○小塚座長　加藤先生、お願いします。

○加藤委員　例えばヨドバシカメラが、商品「カメラ」以外の事業を行っている、それからスターバックスコーヒーが、コーヒー以外の飲食料、例えば酒類なんかも扱っているとかいうことがございます。その品質をあらわす言葉である「カメラ」とか「コーヒー」というのが入っていても、カメラ以外の2以上の商品を、あるいは役務を扱っているというイメージで書きました。ですので、特にこだわりがあるわけではございませんので、お委ねいたしたいと思えます。

○小塚座長　ありがとうございます。

どうぞ。

○青木第35部門上席部門長　審判部の青木ですけれども、今の加藤委員の御提案に関して、例えば何とかカメラでも、何とかコーヒーでも、全く関係ない商品を指定商品として、例えばヨドバシカメラは量販店ですからいっぱい売っていますけれども、例えばイノダコーヒーが電化製品を指定しているとか、そういうような商品についてもこの基準の適用を想定しておられますか。

○小塚座長　加藤先生、御回答がありますか。お願いします。

○加藤委員　店舗名、商号、屋号等の商標であって、ここに書いてありますようにそうい

ったものを扱うことも明らかであれば、当然想定の中に入っております。

○小塚座長 御提案は、誤認するおそれがないと認められるときという要件がかかってはいるということですが。

青木上席部門長。

○青木第 35 部門上席部門長 結構です。ありがとうございます。

○小塚座長 よろしいですか。恐らく今の要件で判断して、そういう意味で何でも複数の商品を扱ってれば、必ずしも常にこれが登録されるということではないということであろうかと思えます。

それでは、一応御提案の趣旨自体については御賛同の御発言があり、特許庁側も含めて趣旨そのものに反対ではないというふうに伺いましたので、それではこの御提案を基準に盛り込むという方向でよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

表現ぶりにつきましては、事務局のほうで、基準のほかの部分と合うように文言を調整していただきまして、また次回以降のワーキングに御提出するというにさせていただきますと思います。どうもありがとうございました。

3. 先願（8条）、出願時の特例（9条）、出願の分割（10条）、先願未登録商標（15条の3）、商標登録の査定（16条）の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。これについては、8条先願から商標登録の査定16条までのいわば手続的な規定に関連した基準の御提案があります。それでは事務局から説明をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 それでは、資料は商標審査基準たたき台（案）という資料をご覧いただきたいと思えます。こちらは今御案内いただいたように8条1項の規定でございまして、ここにつきましては主に構成面の見直しがメインでございまして。例えば、見出しを付けて記載するとか、文章を明示的に見直すというところとなっております。

まず8条でございまして、ここは、同日に二以上の同一又は類似の出願があったときの規定でございまして、まず1.に、「同一又は類似の商品又は」というような見出しを付けました。ここは8条1項の中に、同一又は類似の商品・役務と、あともう1つ同一又は類似の商標という法律要件がございまして、ここについての基準がなかったということで、

これを追加しております。類否の判断につきましては、4条1項11号に類否判断がそのまま適用できるという考えでございまして、11号の部分を準用していくという旨の規定としてございます。

それから、たたき台の2. でございますが、ここは現行基準の1. に相当する部分でございまして、同日に二以上の出願を他人から出された場合に、どういうふうな通知を行うのかという規定ですが、まず8条4項の協議命令、それから8条2項及び5項の拒絶理由通知を同時に行うということでございますので、まずその旨の見出しを付けてございます。

それから、現行基準のただし書きを見ていただきますと、最後の結びのところが、「この限りでない。」という基準になっており、具体的ではないという考えに立って2ページの(1)、(2)に、この「限りではない。」という部分を具体的に明記しております。

(1)につきましては、先ほどの協議命令とか、8条2項、5項の拒絶理由通知がされる前に協議が成立したという旨の書面が提出されたとき、この場合には8条2項の拒絶理由を通知する。(2)については、同じく拒絶理由通知等する前に、協議が不成立であるという旨の書面が提出されたときは、全ての出願に対し、8条5項の拒絶理由を通知するということを明示したものです。

たたき台の3. につきましては、現行基準の3. に相当する部分でございます。現行基準の2. と3. が入れかわっていますが、これは対応関係でありまして、それでちょっと逆転しておりますが、現行基準の2. と3. につきましては、8条2項の規定と8条5項の規定がちょっと混ざってしまっているということで、そこをたたき台の3. のほうでは8条2項に係るもの、4. については8条5項に係るものという観点で、分けて規定をし直してございます。

3. につきましては、まず見出しとして、協議が成立した旨の書面が提出された場合についてということで、出願人から協議が成立した旨の書面が提出された場合には、協議により定めた一の出願に係る商標が登録された後、他の出願について、8条2項に基づき拒絶査定を行うということで、内容的には現行の基準と同じでございます。

4. につきましては、8条5項の規定でございまして、これはくじをまず行い、くじによって定めた一の出願人に係る商標が登録された後、他の出願について、8条5項に基づき拒絶査定を行うということとしております。

それから、現行基準の4. は、協議の結果の届出についてということで、基準上に現在様式が記載されていまして、協議の結果届については、こういった様式で出してください

という旨が規定されております。ここにつきましては、細かい規定でございますので、商標審査便覧に掲載するほうが適当ですので、今後、便覧に掲載するという事で、基準からは削除することとしております。

それから、たたき台の5. でございますが、これは、くじにより一の出願人を定めた場合、それから協議により定めた一の出願人、こういった出願人がいる場合に、例えばくじの場合に当選とか落選を決めるということではなくて、あくまでも順番を決めるんだという旨を明記したのがここの基準でございます。

下から2行目を御覧いただきますと、拒絶査定確定又は取下げ、放棄等がされた場合は、他の出願人に係る出願が、商標登録を受けることができる出願となるということで、一の出願人の出願が拒絶査定確定等がされた場合には、2番目の方の順位が繰り上がって、2番目の方が1番目になるという旨を記載しております。

それから、3ページです。9条の博覧会の出願時の特例でございます。博覧会に出品した日から六月以内に出願すれば、出願日が遡及するという規定でございます。ここで言っている「博覧会」につきましては、先般御審議いただきました4条1項9号の「博覧会」と同一ですという旨を明記するために、まず1. で「博覧会」についてはということで、4条1項9号の当該部分を準用するという形にしております。

参考までに、4条1項9号の先般御審議いただきました、たたき台について記載してございます。「博覧会」は、その名称如何にかかわらず、見本市であるとか品評会、コレクションというものも含まれるということを明らかにしたということでございます。

2. でございます。ここは現行の2. と内容的に同じでございますが、ここも4条1項9号と合わせる形で、告示の内容を書き起こすことにしております。それから、告示の中に漢数字の一から漢数字の三までありますけれども、漢数字の一と二につきましては、4条1項9号における告示の内容と同じでございますが、この漢数字の三だけ4条1項9号と異なるということで、この告示の部分は書き起こすことにしております。あと告示の中の漢数字の一と二の判断につきましては、4条1項9号の部分と同じでございますので、そこを準用するという形に規定しております。

参考までに、4条1項9号のたたき台の(案)を、イタリック体で記載してございます。

5ページでございますが、9条につきましては、出願人に博覧会に出品した旨の証明をしていただく必要がございます。その際にどういった書類を出していただくかということの規定しましたのが、3. の証明書についてという部分でございますが、ここは新設規定

になってございます。例えばということで、出品の証明書であるとか、パンフレットといった類のものを提出していただくということで、今回新たに新設してございます。

次に10条でございます。6ページでございますが、ここは出願の分割に関する規定でございます。まず出願の分割をする際には、その分割出願と同時に、もとの出願の指定商品・役務を補正する必要があるという旨が施行規則に記載されてございます。現行の基準では施行規則の規定が記載されておりませんでしたので、当該部分は、商標法施行規則の22条で、特許法施行規則の30条を準用しているということで、まずその施行規則を新たに書き起こしたというのが6ページです。

7ページが具体的な基準の中身になりますが、1.につきましては、まず現行基準に見出しを付けました。これは包括表示の中の個別の一つの商品・役務も、個々に出願、分割することができるという基準でございますが、まずここに見出しを付けたのが1つと、あと「包括表示」という文言が裸で記載されていまして、ここを「類似商品・役務審査基準における包括表示」ということで明確化を図ってございます。

それから、2.につきましては見出しを付けただけです。

それから、3. もとの出願に係る補正についてということで、ここは新設規定でございます。先ほど申し上げました施行規則に係る基準でございます。例を1つ記載してございまして、もとの出願の補正についてということで補正の例を書いてございます。例えば「化学品」について、「無機塩類」を分割して出願した場合には、もとの出願に係る指定商品は、「化学品（ただし、無機塩類を除く。）」という形に補正しなければならないということを書いてございます。

それから、8ページです。15条の2及び15条の3ということになっておりますが、現行基準では15条の3のみ書かれておりましたが、今回、基準の中の「その他」という項目がございまして、その中に拒絶理由の通知についてという規定がございました。そこを「その他」に入れておくよりも、こちらの15条の3とセットにした形で、15条の2に係る部分も入れたほうが適切なのではないかということで、まず条文につきまして、15条の2を追加してございます。

そこに対応する部分ということで、たたき台の1. が、先ほど申し上げました「その他」の部分から持ってきた部分でございます。内容については、現行基準を見ていただきますと、6条に係る規定がございまして、6条に基づくといったことが書いてあります。ここは特に6条にかかわらず、2以上の拒絶理由を発見した場合は、同時に全ての拒絶理由を

通知するというところで運用してますし、6条に基づく商品の説明の意見書が提出されるということにかかわらず、政令で定める期間に、新たに他の拒絶理由を発見したときは、他の拒絶理由を通知することができるということで運用しておりますので、ここは一般的な規定に変えてございます。

たたき台の2.及び3.につきましては、文言修正でございます。2.については、「先願の商標」となっていたところを「先願商標」に、3.については「拒絶の理由で」と書いてあったところを「拒絶理由の通知で」という文言に修正をしております。

9ページでございます。16条、登録査定の規定でございます。具体的な基準は10ページです。ここは一年六月の政令で定める期間の話ですので、その旨の見出しを付けました。それから、一年六月の基準につきましては、発送した日を基準として判断するというところで、ここは文言を修正して、元々は「基準にすることとする。」となっていたところを、「基準として判断する。」というふうに改めてございます。

(2)におきましても、同様でございます。

それから、(3)が今回新たに規定したところでございまして、オンライン発送の場合には、そういったシステムの作りなんですけれども、審査官が起案して決裁します。そうしたら即発送に回り、発送日が入るということではなくて、その出願人が出願ソフトで発送要求を行った日、その日が発送した日になるということで、その間に若干タイムラグが発生し得るということですので、これは主に審査官に対する注意喚起という基準になろうかと思いますが、その旨の基準を今回新たに追加してございます。

それから、11ページでございます。ここは「その他」という項目になります。現行基準の1.及び2.につきましては、先ほど申し上げました15条の2のほうへ移行しておるところでございまして、したがって、「その他」の部分からは削除したということでございます。

現行基準の3.につきましては、代理人の追加委任の話でございまして、ここは方式的事項でございましたので、こちらの審査基準からは削除するのが適当という判断の下で、今回削除してございます。

4.につきましては、手続補完の話でございまして、補完につきましては、出願日が繰り下がるという規定であり、これは条文上明らかですので、あえて基準上に書いておく必要性がないという判断で削除してございます。

それから、現行基準の5.につきましては、今回たたき台の1.になっておりまして、

ここは見出しを付けただけです。出願変更に係る規定でございまして、登録査定にあっては登録査定謄本の到達がされた以降は出願の変更ができませんという旨の規定でございませぬ。

それから、たたき台の2.です。これは趣旨違背の件でございまして、これは後ほど資料の2と申しますか、制定の趣旨違背の資料のほうで御説明いたしますので、ここではとりあえず割愛いたします。

それから12ページ、4.でございまして、パリ条約の優先権の主張に係る出願についてということで、これは新たに規定したものでございまして、今まで優先権に係る規定がなかったということで、追加しているものでございまして。これは主に審査便覧から持ってきた規定でございまして、新たに追加してございまして。

たたき台（案）につきましては、以上でございまして。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、今御説明がありました部分につきまして、一括してどの部分からでも結構ですので、御発言、御意見等いただけますでしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 4ページの9条なんですけれども、ちょうど中ほどに特許庁告示の第6号が引用されていますが、その告示の2番目の2行目、この「同項」というのが、これなんだろうと。現行基準だと、2.の説明のところに「本条1項」というのがあるのでわかるのですが、ここに裸で「同項」と書かれると、何のことかよくわからない。もし書くのであれば、「本条1項」とか、あるいは「9条1項」というふうに書かないと、わかりにくいのではないかと申す点が1点です。

それから3番目ですが、2行目で「その他これに準ずる」、これは多分「これらに準ずる」で、「ら」が抜けているのだらうと思います。よろしくお願いします。

○小塚座長 ありがとうございます。

「これに準ずる」というのは、どこのことをおっしゃったのでしょうか。

○小川委員 告示の3番目の2行目です。

○小塚座長 わかりました。ありがとうございます。

今の後者の御指摘は、告示の引用の誤りということですか。

○小川委員 はい。

○小塚座長 わかりました。それは確認してください。

同項のほうは、告示を変更するわけにはいきませんので、何か注を付けるような形になりますか。

その他の先生方から、今の9条関係でも、それ以外の条文に関してでも御発言いただけますでしょうか。

引き続いて、小川先生お願いします。

○小川委員 今度は10条ですが、7ページ目の包括表示のところ、今回、「類似商品・役務審査基準における」という表現が加えられているのですが、ちょっと違和感があるのですが、ここは商標法施行規則の別表と書かなくていいのか。同じ基準同士だから、いいのではないかというのがあるのかもしれませんが、法令上の根拠はまさに商標法があって、施行令があって、施行規則があって、施行規則の別表ということになっていますので、商標法施行規則別表のほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。余りこだわりませんが。

○小塚座長 ありがとうございます。

事務局でお考えいただいている間に、そのほかの点について御発言等ありましたら、引き続きお願いいたします。どなたからでも、どの点からでも結構です。

そのほかの先生方は、おおむね原案でよろしいということでしょうか。

もしそうでしたら、今小川先生から御指摘がありました2点について、その告示の中の「同項」という言葉についてどう対処するかという点と、「包括表示」について、これは、原案は「包括表示」という言葉がここで初めて出てくるというのを避けたいということで考えられたものだと思いますが、それについてどう対応されるか、事務局から説明ください。

○豊瀬商標審査基準室長 9条の「同項」部分につきましては、ここは告示の内容をそのまま引用するという形をとっておりますので、告示の内容を最後に確認して、引用する場合についてはそのまま引用しつつ、先ほどおっしゃったように引用について注釈を付けるのであれば、注釈を付けるという形で対応したいと考えております。

それから、7ページの包括表示につきましては、省令別表にあるのはあるんですけども、これは類似商品・役務審査基準上で定義づけのようなものがされておりまして、「可能な範囲内で旧商品分類と同様の概念を『包括表示』・・・」という形で記載されておりまして、こちらを引用したということでございます。別表にその定義づけのようなものがされているとすれば、そちらのほうは省令でございますので、ここの基準に引用するという

のは適当でございますので、そこを持ち帰り、検討させていただきたいと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

小川先生もそんなにこだわられるところではないと言われましたし、今のような事務局の趣旨で「包括表示」という言葉そのものが、概念としての根拠というよりも、言葉そのものが出てくるところを探したということなので、持ち帰らずとも、これは原案でよろしいのではないのでしょうか。

それでは、今の御説明があった点について全体についてよろしいのでしょうか。何か文言等も含めて御指摘がありますか。

それでは、第8条から第16条までに係る部分についての基準は、先ほどの告示中の「同項」について、どう対応するかというところを除いて、認めていただいたということです。この点とそれから告示の内容も間違いがないように確認していただくという点は、いずれも大きな問題ではありませんので、事務局と私のほうにお任せいただけましたらと思います。

ありがとうございました。

4. 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

○小塚座長 それでは、本日の第3の議題です。商標法制定の趣旨に反するとの理由によって拒絶理由が出される場合についての御説明、御議論をいただきたいと思います。まず事務局から御説明をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 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（案）という資料を開いていただきたいと思います。いわゆる「趣旨違背」と言っておりますけれども、ここの部分につきましては、基準の「その他」という項目の中の6と7に規定がございまして、6については一般的な規定でございまして、7については防護の更新の場合についてということで規定がされております。

まず、現行商標審査基準の概要ということで、これは、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出願した場合、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由で拒絶するものとし、また、防護標章の更新登録出願についても同様とする旨が記載されてございます。

2. で趣旨違背の問題点ということで、(1)ですけれども、拒絶の理由とする根拠とい

うことで、拒絶理由を通知して査定するという場合には、商標法 15 条に基づいて、この中の限定的な列挙に基づきまして行っているところでございますが、この 15 条の中には趣旨違背というものはございませんが、運用上この趣旨違背だということで拒絶を行っているところでございます。

ここにつきましては、学説も一定したものは存在しませんで、例えば条理上当然なんだという説明がある一方で、民法上の一物一権主義といった考え方を適用するんだという考え方もあるということで、通説のようなものは存在しないと我々は認識してございます。

実際こういった重複した出願がなされた場合の問題点ということで、①として、これは審査官の立場からですけれども、重複した審査が強いられる。②として、権利化された後に別の者に譲渡されたという場合には 2 つの専有権が発生する。③として、第三者から見たときですけれども、その重複した権利に対して、無効審判であるとか不使用取消審判を請求する場合には二重三重の手続が必要になるということ、そういった問題点があるということで認識してございます。

こういった重複した出願がなされる背景、出願人の方がどういった趣旨でこういった出願をするのかということ进行分析したのが (3) でございます。まず、先にある商標を出願しました。何年かたって、先に出願した指定商品、指定役務の範囲では足りなくなってきた。新たに商品展開をした場合も当然想定できます。そういった場合に、先の出願における指定商品にプラスして、新しい商品を追加して出願してくるというケースが考えられるのではないかと。どうしてそういうことをするのかということ、まず商標を将来的に一元管理をしたいという意向があるのではないかとということで分析してございます。

実際、今審査における運用で、どういった形で運用しているかというのが 3. でございます。まず同一の商品・役務といったときに、考え方として商品・役務ごと、個別の商品・役務ごとに捉えて同一であるということとするのか、それとも出願全体を捉えて、全体で商品・役務を一つとして見て、それで同一か否かというのを見ていくのか。あと指定商品・役務の記載方法につきましては、包括表示と個別表示という記載の仕方がございますが、この関係についてどういうふう考えるのかという考え方があろうかと思えます。

現在の審査においてはというところで、ケース 1 から 3 を例示という形でしてございます。ケース 1 については、先ほど申し上げました完全同一の場合です。これはラージ A、B、C が包括表示を表してございます。スモール a、b、c というのが個別表示、単品表示を表しています。例えば包括表示であれば「洋服」、それに対する個別表示は「ワイシャ

ツ」とか、あと「菓子」と「ようかん」とか、そういった関係のものでございます。ケース1の場合は、出願単位で見ても完全同一ということございまして、こういった場合は趣旨違背を適用してございます。

それから、3ページのケース2でございまして、これは一部が重複している場合です。こういった場合においても趣旨違背を適用してございます。

ケース3は、包括表示と個別表示の関係です。ここにつきましては趣旨違背を適用しておりません。

4. 近年の審決の動向ということですが、審決においては、審査の運用、判断と同じような判断をしている審決もあれば、事情を考慮して、例えば書換によって区分数がかなり増えてしまった。そこで新たな出願をして、今後本当に使いたいところだけを出願してきている事情を考慮して、趣旨違背を適用していないという審決も見受けられるところがございます。

そういった中で、今後どういう方向性で改訂していくのが適切かということが5. の中に書いてございまして、一方でという段落を御覧いただきたいのですが、先ほど申し上げましたようにこういった重複した出願する背景には、新たに商品を販売する場合や新たな国際展開を行う場合には、今後使用する商品等を含めて指定して、新たな出願をすることで、以後は真に使用する商品等に係る商品をまとめて一元管理することが可能となって、登録料負担、更新料負担を軽減できる利点があると考えられます。

しかしながら、商標権の移転に係る混同防止表示請求というのが24条の4に規定されております。及び出所の混同が生じた場合の商標登録の取消審判が52条の2に規定されております。これら2つの規定につきましては、連合商標制度が廃止されたときに同時に入った規定でございまして、連合商標が廃止されたということで、その分離移転とか分割移転が自由にできることになった。それに伴いまして公益的な観点から、混同防止の表示の請求とか取消審判、こういった請求ができるという規定をあわせて入れたものでございます。

こういった規定においては、同一の商品又は役務について使用する同一の登録商標、つまり一部は重複している商標も含めてですが、そういったものについては対象となっていない。当然、法が予定していないということだと思っておりますけれども、これらの規定には同一、同一の場合が規定されていないという問題があります。

以上を踏まえて、以下のとおり運用を変更することとしてはどうか、というここからが事務局からの御提案ということになります。重複した商標登録を認めることによって、一

定期間において同一の商標権が併存することとなり、また、重複した商標登録が分離移転された場合においては、先ほど申し上げましたような誤認混同の防止措置に係る規定は適用されないものの、以下のような要件のもとにおいて一定程度許容してもいいのではないかとというのが①からです。

①として、まず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として、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が低いものとして、趣旨違背による拒絶査定は行わないこととしてはどうかという御提案をさせていただきます。

つまり、一時期その重複の期間があったとしても、それは近い将来一つに統合されていくということであれば、こういった要件のもと登録を認めてもいいのではないかとこの趣旨でございます。

この運用の対象としては、ケース2についてとし、ケース1の完全同一の場合については、出願人のミスにより同内容で出願した場合が多いということが考えられ、また、全く同一の権利を同一人に帰属させることの合理性がない。さらに商標権の一元管理が可能となるといった出願人側の利点もないことから、現行運用どおり趣旨違背を適用し、実際に先願（登録）商標を放棄又は取り下げを行った場合によってのみ拒絶理由を解消し得ることとしてはどうか。

また、ケース3、これは包括と個別の関係ですけれども、ここについては下位概念の記載が包括表示の範疇に属する商品等であるのかが必ずしも明確でない場合も考えられるということで、現行運用どおり趣旨違背は適用しないこととしてはどうか。

なお、詳細な運用については、審査便覧に掲載してはどうかという事務局の提案になってございます。

具体的には、先ほどの資料に戻っていただきたいのですが、商標審査基準のたたき台の中のその他、11ページの2.です。これは趣旨違背についてというところのたたき台ですけれども、基準については、今回は最小限の変更にとどめたいということで考えておりました、こういった運用の多くは商標審査便覧に記載していきたいと考えております。

今のたたき台を見ていただきますと、まずここは今御説明したところに係る部分ではないのですが、同一の商標というのが何なのかというのが括弧書きで表されておまして、「縮尺のみ異なるものを含む。」、そういったものも含むということで、ここは非常に限定

的な、あと同一の判断になりますけれども、そういったものだけ含むんですよというのを明確にした。(2)についても同様でございます。

それから、(1)の2行目については、「認められるとき」ということで、ここは文言の修正でございます。ですので、あくまで基準上は最小限の改訂にとどめて、あと細かい運用については便覧のほうできっちり書いていくこととさせていただきたいということがございます。

御説明は以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

それでは、今事務局から御説明のありました考え方及びその考え方を前提とした審査基準のたたき台について、どうぞ御自由に御発言、御意見等をお願いいたします。

それでは林先生、先にお願ひします。

○林委員 出願実務をなさっている弁理士の先生たちにとってはよく御存じのことかと思うのですが、弁護士のほうは余りこういう、いわゆる「精神拒絶」というような言葉すら非常に違和感のある言葉でございまして、まず実務を確認させていただきたいのです。根拠規定を示さない拒絶理由の通知は、どのくらいの頻度、例えば年に何件ぐらいといった頻度で行われているのか、また、それは今日お示しいただいたようなこういう類型のものだけなのか、どうして条文根拠を示せない場合が、どういう場合にあるのかという点を教えていただければと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

概況と申しますか、どれぐらいこういう精神拒絶が出ているかというのは今おわかりになります。ざっくりした感触でも構いません。ちょっと時間がかかりますか。

わかりました。それはまた調べていただくとしまして、どうして条文根拠を示さないで拒絶ができるのかというような御質問もありましたが、これは事務局から説明していただけますか。

○豊瀬商標審査基準室長 今の御指摘の部分はかなり厳しいところでございまして、ここに参考までに書いてございます逐条解説の中においても、15条に書いていない拒絶理由はあり得ないということで、これは逐条解説の記載ですので公定解釈だということでございますが運用レベルでやってきたということでございまして、我々も今回この基準の改訂をする際に、かなりその部分については悩んだところでございます。

ただ、一方で全く同一の権利が同一人に帰属するという場合の弊害を考えると、これを

みすみす登録していくことは、政策的にどうなのかという判断もありまして、ここはいろいろ民法の一物一権主義とか、そうした考えのもとで、これは15条には書いていないのですけれども、運用してきたというのが現状だと思います。

本当は15条に列挙されている他の条項で拒絶できれば一番いいんですけれども、現行規定でびたつとはまってくるような条文もないですし、そういった考え方もなかなかないというときに、一体どこで拒絶するんだということになると、15条の枠外でやらざるを得ないというところが現状でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

とりあえずよろしいでしょうか。

それでは、先ほど挙手していただいた外川先生からお願いします。

○外川委員 1つ目の質問は林先生と同じでございます。それから2つ目は、審査基準を決めるので、審査実務を変更するということは多分ないんだろうと思うのですが、これをある程度長い間やってきて、裁判所に行ったのがないというふうに聞いたのですけれども、裁判所はこれを認めるという見通しのもとでこの審査基準の中に書くのか、裁判所に行ったらひっくり返るかもしれないと思いながら書くのか、その点がちょっと気になるところでございます。

それからもう一つは、商品同一、役務同一、それから商標同一で排除するというのは、多分制度の趣旨からいってそこまでは認められると思うんですが、ケース2のほうですね、出願人は包括的に管理したいというのはかなり昔からの感覚でございますので、それを尊重するとすれば、期間満了直前だとか、それから前のほうを消滅させる意思が確認されるというところまで、これは担保しようがないと思うんですが、そこまで必要なかどうか。同一と同一は蹴飛ばせばいいと、それは制度趣旨から。これは多分裁判所もそこまでは認めるんじゃないかと思うのですが、そこから先のケース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ので、つまり一元管理の必要性というのはかなり重いと思いますので、その点どう考えておられるのか。ケース2のところを特に危惧しておりますので、お答えいただければと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

裁判所に認められる見通しがあるかどうかというようなお答えをいただけるかどうかよくわかりませんが、それも含めて事務局から御回答をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 確かに外川先生おっしゃったように、裁判所に上がったものは

1件もないと認識しております。しかしながら、同一、同一の関係につきましては、権利の考え方としては、個々の商品ごと、役務ごとの権利の束なんだということで考えた場合は、完全同一であっても、一部重複の場合であっても、考え方としては同じなのではないかと我々は考えていますので、そこは後から分割移転もできますので、そこは同じというふうに考えるほうが法の趣旨とも適合するのではないかと考えております。

そうしますとケース2でございますが、ここにつきましては、資料に書いてございますような出願人の方の事情とか意向もありますので、一定要件のもと認めていくという形が、ここについては審判の中でもある程度認められているところでございますので、わざわざ審判に上げるまでもなく、審査の中で同じような判断ができるのであれば、そのほうがリーズナブルだろうという考えで今回の改訂案という形で作ってございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

どうぞ、外川先生。

○外川委員 今回のケース2は、原則をどちらにするかという問題があると思うんですが、原則は重複しないというふうにして、ただしその条件として、存続期間の満了直前であり消滅させる意思が確認できるというふうにするのか、それとも原則は重複しているとして、完全同一と同じで、ただし例外としてこの2つが確認されればとやるのか、それは便覧に書くとしても、どういう書き方を想定されておられるのでしょうか。

○小塚座長 これはいかがですか。

○豊瀬商標審査基準室長 考え方としては、先ほど申し上げましたけれども、権利の束という考え方に基づきますと、一部重複であっても個々の商品ごとに見ると同一なんだということで、最初は趣旨違背で拒絶理由を通知して、出願人からの意見書でそういった諸々の事情が確認できるのであれば、それを考慮した上で判断していてもいいのではないかとということでございますので、外川先生のおっしゃったお話で申し上げますと、後者でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。原則は拒絶ということですね。

金子先生どうぞ。

○金子委員 まず具体的な運用の前に、そもそもの趣旨違背による拒絶というものをどう考えるかということですが、実質論として、完全に同一の商標権が併存するという状態を避けなければいけないというのはおっしゃるとおりであり、他方で多種多様な実際のニーズに応じて、さまざまな指定商品・役務の追加等に対応していきたいというニーズもある

のもおっしゃるとおりだろうと思います。

そういった意味で本来は商標法の改正によって、そういった指定商品の追加や分割等の制度を整備するということを、本来は行うべきだろうと思いますし、この趣旨違背に関する拒絶理由についても、法律に規定をきちんと整備すべきというのが本来のありようであろうと思います。とはいえ、そのためだけに法改正を行うというのは現実的に難しい実情にあるということも、恐らく裁判所の判決でもない限りなかなか難しい状況であろうことも推測されます。そういった意味で運用の一つとして、こういったものを拒絶理由として扱っていく必要があることは理解しておりますが、他方で15条にない拒絶理由を認めるとするのはやはり難しく、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。

そういった意味で、何らかの点で現行の拒絶理由の条文を根拠とする必要があるかと思ひまして、一つの説明としてはかなり厳しいものでありますが、商標法3条1項で言う「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」というのは、当該出願に係る商標について、使用する意思が必要であるということが必要であり、完全に併存する内容の同一の指定商品、同一の商標についての商標を既に取得しておきながら、新しく全く同一の内容の商標を出願することについては、既に商標が持っているのにまた商標を出願するというのは、どちらかに使用の意思を欠くというふうに考えるというふうを考えて、3条1項の柱書きに違反するという事で拒絶理由とするという説明が、ほかの拒絶理由はなかなか難しいと思いますので、一つにはそのような説明が可能なのではないかと思います。審査基準にそこまで書くべきかどうか、あるいは3条のところはこの趣旨を入れるということではありませんけれども、一つの説明としては、そういった説明をするぐらいしかない。確かに4条1項7号の公序に反するとまでは言えないと思いますので、しかたないのではないかと思います。

そういった形で考えれば、具体的な運用については当該商標をきちんと使う、出願に係る商標を使っていくという意思があるかどうかを確認するという趣旨で、ほかの重複するような商標については使わないとか、あるいは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、そういったニーズをきちんと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、どちらも既に登録されている商標と出願されている商標、どちらを使っていこうという意思があるのかははっきりしないようなものについては拒絶すると、そのような運用をしていくことについ

では、そういう形であれば一応許容できる範囲ではないかと思えます。

具体的な運用の是非については、実際に出願にかかわるユーザーのさまざまな意見に応じて対応すればよいのではないかと思えます。

以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

金子先生の御発言は、主として御意見ということだと思います。

小川先生、お願いします。

○小川委員 この商標法制定の趣旨に違反するという点については、昭和34年法、現行法の立案に携わった方の解説書によると、実際に同一人による同一の商標については、拒絶するという条文をつくろうという案もあった。ただ、議論したけれども、そんなものは当たり前だ。そんなものは登録すべきではない。そんな当たり前のことを書くのかという理由で書かなかったということのようです。ただ、その議論を受けて、審査部では運用でやりましょうということだったと聞いています。

そこで、今回の基準なり便覧の改正の方向性なんですが、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。おっしゃるとおりだと思います。理論的にはあり得るのだけれども、実際上はほとんど生じないのだらうと思えます。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いたします。

ただ、1点だけ御検討をお願いしたいのは、ケース2のところの6つばかり例があるのですが、その3つ目と4つ目です。3つ目と4つ目というのは、本願からの立場でいうと実質上ケース1という完全同一と同じではないかと思えます。この3つ目と4つ目の例はラージBとスモールb、これは出願人なり権利者が放棄すれば足りてしまう。放棄手続ではなくて出願人に再出願を認めたほうがいいのか、それを認めるメリットはあるのか。メリットがあるんだったら考える余地があるんですが、そこはどうなのでしょう。

実は参考にもいろいろと多種多様な審決例がついていて、その中に大変ユーザーフレンドリーな審決もあります。例えば6ページの一番下の(ウ)というのは、大変ユーザーフレンドリーな審決になっているんですが、そのユーザーフレンドリーな審決の中でも、先ほど申し上げた3番目、4番目は登録すべきではないというふうに書いてあるんです。その点、放棄手続ではなくて、出願人にわざわざ再出願を認めるメリットがあるのか、お聞かせいただければと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

一応事務局の原案は、それも含めてケース2は、拒絶が原則ということなのですね。事情があれば、登録期間の満了が近いという事情があった場合に、特別な扱いをすることはあるけれども、原則は拒絶するという、先ほどの外川先生の御質問に対する回答にもありましたけれども。

○小川委員 この3つ目と4つ目は、そういう事情を考慮しなくてもいいのではないかと、放棄すればいいじゃないですかということなんです。

○小塚座長 ありがとうございます。

大西先生、お願いします。

○大西委員 ケース2についての御意見が出ていますけれども、私もここについて一言申し述べさせていただきたいと思います。

日本商標協会としましては、この条件を付けること自体に疑問を持っております。侵害の場面では、侵害者から先使用の抗弁が援用されることがございます。古い登録を持っていけば、先使用が成り立たない場合も、それを捨ててしまうことによって、新しい登録では先使用が認められてしまうことになり、結局それは市場において、類似する商標が異なる者によって使われてしまうという事態につながりかねないというところがございます。

それと包括概念について考えましても、版を重ねていったときに、表面上の全く同じ包括表示なんですけれども、カバーしている範囲が変わってきているのは現実でございます。また、役務よりもむしろ商品のほうが多いと思うのですが、技術の進歩によって新しいものがどんどんと生まれてくる。そうすると古い登録を持っていても、その当時の指定商品の範囲に、新しく生まれたものが含まれるかどうかわからないということになると、やはり新規出願をする場合には、管理上の問題もございすけれども、それよりもっと実質的な問題としては、きちんと記載して、現状に合ったところの範囲できちんと権利を確保していく必要性もございす。そうすると古いものを捨てることを条件にするというのが、果たしていいのかどうかというところは大きな問題になってく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。

そうすると今の御意見は、ケース2について、出願人の意思を云々するまでもなく、趣旨違背としないという運用を望まれるということですね。

○大西委員 さようでございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

いかがでしょうか。加藤先生いかがですか。たしか弁理士会でも、この問題について何年前に調査されたりしていませんか。

○加藤委員 2012年に日本弁理士会では調査を行いまして、パテント誌のほうにも投稿させていただいております。日本弁理士会全体で見ますと、この商標審査基準が昭和46年に初めて制定されたときに、「その他」という欄が設けられて、精神拒絶という記載が誕生した経緯などもよく存じております。先ほど小川委員からありましたように、条理上当然であると、明文で規定するまでもないというようなことが当時の文献に書かれていることも承知しております。

そういう中で非常に強い条理説といたしますか、条理論者といたしますか、各国でも認められている、世界的にもそういった規定を持っている国はたくさんございますので、ダブルレジストレーションというのは認められるべきではない、観念できるものではないという考え方の会員もおりますし、また一方では、実務をやってきて、最近は少なくなってきているように思いますけれども、たくさんの数の精神拒絶理由を受けてきている代理人としては、非常にやりづらい規定であると感じている部分もございます。

今回御提案を受けましたケース1、ケース2、ケース3についての提案全体については、日本弁理士会としてはほぼ賛成の意向を示したいと思っております。ただ、ケース2に關しまして、商標協会から指摘がありましたように、先使用の問題というのは非常に繊細な問題でございますので、ここについてはもう少し私どもの内部でも議論が必要かなと考えております。

以上でございます。

○小塚座長 ありがとうございます。

最初に林先生から、どれぐらい事例があるのかという御質問があったのですが、代理人の感覚としては、かなりそういう拒絶を受けているということでございますか。

○加藤委員 はい、そのとおりでございます。

○小塚座長 ありがとうございます。あくまでも数の引用を伴わない感覚ということですが、そういうことだと思えます。

さて、いかがでしょうか、先生方の御意見をひとわり伺いますと、ケース1も全く同一、指定商品自体が引用商標と同じことで完全同一という場合については、趣旨違背と言うかどうかはともかくとして、3条柱書きという考え方もあるかもしれませんが、いずれにせよ拒絶でよいのではないかとこのころは、大体先生方同じお考えではないかと思

ますが、ケース2については多少御意見が分かれているところです。その辺についてさらに追加して御発言、御意見、反論等お持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。

特に追加の御発言はないということで、よろしいですか。

最初に問題提起された林先生。

○林委員 現状よりよくなることは確かだと思うのです。現状の第18の6.にあるこれよりも、今回こういった理論上の問題点を踏まえて改善されたとは思いますが、まず第一に、今後、この「趣旨に反する」という理由により拒絶するという運用を改善していくかどうかという点はぜひ御検討いただきたいと思います。金子先生の案も、私は実務的にもあり得る案ではないかと思います。

2番目に、この基準の中で、どういった場合に、「同一人が同一の商標について」という場面で拒絶するということを書き込むか、やはり予測可能性の点ではより限定するべきだと思うのです。その意味で今回の事務局の御提案はよく考えられたものだと思うのですが、商標協会からの御指摘もあったところでありますので、いま一度、先ほどの先使用の抗弁の問題なども御確認いただいて、今日決めるというのではなく、もう一度ぐらいは御検討の機会をいただけたらよろしいのではないかと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

今ちょうど林先生が基準たたき台のほうに言及されたのですが、先ほどひとわり御意見いただきましたのは、資料2の考え方についてであったと理解いたします。基準たたき台をごらんいただきますと、実はこれにはケース1とかケース2とって議論しているようなことは一切書かれていません。基準たたき台（案）で明らかになっていることは、商標法制定の趣旨に反するという拒絶通知をする。つまり3条、4条に根拠を持たない拒絶というものをを行うという取り扱いを維持するということと、それから「縮尺のみ異なるものを含む。」という追加があるとして、重複して出願をしたと認められると、「認められる」という一言を入れて、この「認められる」という言葉の中に、先ほど来、御議論になっている運用を読み込んでいく、こういう御提案なわけですね。

そこで実質についてもいろいろ御議論あると思いますが、このたたき台の出し方自体、この基準の出し方自体はこれでよろしいのか。そういう意味で言うと、どういう場合に精神拒絶になるかということ、一々の場合について基準の中で明らかにするわけではなく、そういう考え方だけを出してあとは運用に委ね、書けるものは便覧に書くということで対応することなのか、もう少し具体的に具体化して、基準の中に書いたほうがいいのか

かということも一つ論点としてはあり得るであろうと思います。

このあたりについては、先生方はいかがですか、現在の基準案でよろしいですか。林先生のご発言は、少し明確化したほうが良いというようにも聞こえましたが。

○林委員 この問題になる場合が、同一人の同一商標の一定のカテゴリーに限られるのであれば、この2.のタイトルからして、「商標法制定の趣旨違背について」というタイトルではなくて、そういう一定の場合についてということで、重複出願と認められるときにはということでもう少し書き込まないと、予測可能性という意味で、基準として機能しないのではないかと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

具体的にはタイトル部分の修正、御提案ということですね。例えば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出願した場合についてというタイトルを付けることになろうかと思います。

加藤先生、お願いします。

○加藤委員 私も現行商標審査基準の6.が入ってきた経緯を考えますと、旧7条の連合商標制度とセットになっていて、同一人が本当に同一の商標について出してきたときに、7条違反ではなくこの拒絶理由を通知するんだという趣旨で入ってきたという歴史的な経緯を見ますと、林先生おっしゃるように、このたたき台(案)にある2.のこのタイトルでいいのかということは、ちょっと疑問に思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生はいかがでしょう。

課長、お願いします。

○佐藤商標課長 商標課の佐藤でございます。先ほど林先生、外川先生から御質問がありました、加藤先生は相当あるという御指摘のあった趣旨違背の件数でございますけれども、年間ですと大体500ぐらいになります。

以上であります。

○小塚座長 お調べいただいて、ありがとうございました。

いかがでしょうか。今、基準案についてタイトルの修正の御提案がありましたが、あるいはそれ以外の本文の書き方について、これでいいかどうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 タイトルはその趣旨で結構だと思います。認められるときという、このぐら

いのレベルで審査基準に書いておいていただいたほうが、細かいところで、期間満了が差し迫っていて、それから消滅の意思が確認できてというところまで審査基準に書いてしまうと、私はこれ要らないんじゃないかと思いながら、先ほどちょっと申し上げたように審査基準を変えることによって実務を変更しようとしているわけではないというところを考えると、この2つが要件になっていてそれが審査基準なり審査便覧に書かれていると、逆にそれが重い要件になる可能性もあるので、このぐらいのレベルで書いておいていただいて、実務上はこの2つをちゃんと出願人にわかるように通知していただいて、期間満了とか意思があるとかないとかということは、ちゃんと答えろという実務上の対応でいいのではないかと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの先生方はいかがですか、基準の書き方については。

大西先生、お願いします。

○大西委員 私も外川委員に賛成いたします。余り審査基準で細かく書くのもいかなものかと一般的に考えておりますので、外川委員の御意見に賛同いたします。

○小塚座長 ありがとうございます。

金子先生、この原案でいきますと、商標法の趣旨に反するという拒絶理由が打たれることになって、3条柱書ではないわけですがけれども、いかがですか。しかし3条というのは、ある意味で商標登録要件の基本条文なので、3条柱書きに反するというのは、要するに商標法が想定していない出願であると考えれば、その趣旨に反するということでもあろうかと思いますが、何か御意見はありますか。

○金子委員 趣旨に反するという理由だけだと、裁判所が拒絶理由として認めてくれるかどうか微妙なところがありますので、私としては3条柱書き違反による拒絶理由等と審査基準に書いたほうが良いと思いますが、あるいはかぎ括弧を取って、商標法の趣旨に反するとの理由によりで、「反する」の後に、ゆえに3条に該当しないとかそういうことも書けるような形にする。かぎ括弧を取るという形もあろうかと思いますが。

○小塚座長 ありがとうございます。

拒絶理由に書くときは、これはかぎ括弧がつくわけではないですからね。今は基準の中なのでかぎ括弧が引用文でついていますが。

そうしますと金子先生から、「反する」の後に何か書くことがあってもいいのではないかという御発言はありましたが、一応この基準案としては2. タイトルを、内容をあらわす

ように具体的なタイトルを付けるということを修正した上で、それから「縮尺のみ異なるものを含む。」というこの追加については、どなたからも御異論がありませんでしたので、これでよいということだと理解しますが。

そして、この重複して出願したと認められるという原案の提案で、一応先生方はこのレベルではほぼ御同意いただけるというふうに理解してよろしいでしょうか。

林先生、お願いします。

○林委員 すみません、やはりこの「商標法制定の趣旨に反する。」との理由によりというところは、私はこの際表現を改めてはいかがかと思えます。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わけがあります。では、商標法制定の趣旨でなく、商標法の趣旨とは何かと言えば、突き詰めれば登録要件を定めている商標法の3条なりが出てくるわけですので、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か、そういった形にすべきではないかと私は考えます。

○小塚座長 具体的な御提案をありがとうございました。

そのほかの先生方、いかがですか、今の林先生の御提案について。内容的には金子先生の御発言と通ずるところがあると思えますが。

やはり商標法制定の趣旨というほうがいいという御意見はありますか。

それでは仮にそういうことをしますと、これは実務の変更になることは間違いがないので、ちょっと特許庁側でそれで実務は問題がないかどうか、今の点については御検討いただけますでしょうか。

それでは、基準の条文自体については、今の点を持ち帰り御検討いただくということにしたいと思えます。

それから、そのもとでの運用については、先生方の間ではっきり御意見が分かれまして、具体的には資料2の5ページ目で、ケース1は、現行どおり趣旨違背とする。これについては御異論がなかったと理解しています。ケース2については、出願人の意思を確認しとありますが、事務局提案は、正確に言えば出願人の意思を確認し、その内容次第ではということなのですね。その内容次第では趣旨違背としないということなわけですけれども、これについては、出願人の意思を確認するまでもなく、これは趣旨違背ではないかという御意見と、出願人の意思を確認するまでもなく、これは趣旨違背としない、拒絶しないという運用にしてほしいという御意見があり、さらに原案でよいのではないかという御発言

があったかもしれませんが、このように非常に分かれております。この点については、当ワーキングである程度意見を詰めてまいりますか、それとも当ワーキングのマンデートは基準を決めることであるということで、運用については特許庁の今後の御検討にお任せするという方向にいたしますか。

途中でもう一度ぐらい、期間を置いて議論したいという御発言もあったようですけれども、先生方そういう御意向でしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 済みません、先ほど私のほうから御検討をお願いしたケース2の3番目と4番目の例ですが、出願人あるいは代理人のユーザーの方から見て、B又はbを放棄するよりも、再出願を認めたほうがいいというメリットについて確認させてもらいたいのですが、何かありますでしょうか。

○小塚座長 個別的に商品を指定して、しかし個別的と言ってもいろいろな場合がありますけれども、個別的にA、Bと商品を指定した商標が既に存在していて、それを所有している商標権者がAという指定を書いて、新たに出願するということが必要になる場合がありますかという御質問ですね。

先ほど大西先生から、実は商品・役務の同じ言葉でも指すものが違ってくるということもあり得るといって御指摘がありましたが、そういう場合などで何か具体的にこれが必要になるということがありますか。

これは商標協会なり弁理士会なりに持ち帰って、少し実情をお聞きいただくということは可能ですか。

それでは、今すぐに答えが出ないということのようですので、なぜこういう出願が具体的になされるのかということについて少し実情とか事例のようなものをいただけると、またここでの議論も違ってくるのではないかと。それを踏まえて、もう一度ぐらいは議論したいというのが先生方の御意向であると承ってよろしいでしょうか。

わかりました。ありがとうございます。それでは、本日のところは多様な立場の御意見が示されたということにさせていただきたいと思っております。その間に基準のほうも事務局で検討していただきます。

そうしますと若干予定より早いのですが、本日の議事については議論が尽きたようですけれども、何か御発言し残したという方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、本日の議論は以上をもって終了ということにさせていただきたいと思います。

最後になりますが、次回のスケジュールについて事務局から御確認をお願いします。

○佐藤商標課長 次回の第20回商標審査基準ワーキンググループについては、8月25日を予定してございます。詳細については追って御連絡差し上げます。

○小塚座長 ありがとうございました。

それでは、少し予定の時間より早いのですが、以上もちまして本日の第19回ワーキンググループを閉会とさせていただきたいと思います。どうも活発な御議論、ありがとうございました。

5. 閉 会