

平成28年12月21日

特許庁庁舎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22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. 類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について（第21回WG指摘事項）		2
3. 他人の登録防護標章（4条1項12号）、商品等が当然に備える特徴（4条1項18号）、 4条1項各号の判断時期（4条3項）の商標審査基準について		14
4. 商標登録出願（5条）、一商標一出願（6条）の商標審査基準について		16
5. 補正の却下（16条の2及び17条の2）の商標審査基準について		21
6. 防護標章登録（64条、65条の2、3及び4）に関する商標審査基準について		25
7. 国際商標登録出願に係る特例（68条の9、10、11、12、13、15、 16、17、18、20及び28）の商標審査基準について		31
8. 閉	会	34

1. 開 会

○佐藤商標課長 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22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、誠にありがとうございます。

○小塚座長 年末のお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

早速、本日の議題ですが、議事次第のとおり6項目あります。1番目が「類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について（第21回WG指摘事項）」、2番目が「他人の登録防護標章（4条1項12号）、商品等が当然に備える特徴（4条1項18号）、4条1項各号の判断時期（4条3項）の商標審査基準について」、3番目が「商標登録出願（5条）、一商標一出願（6条）の商標審査基準について」、4番目「補正の却下（16条の2及び17条の2）の商標審査基準について」、5番目「防護標章登録（64条、65条の2、3及び4）に関する商標審査基準について」、6番目が「国際商標登録出願に係る特例（68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28）の商標審査基準について」ということです。

事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○佐藤商標課長 配付資料の確認です。経済産業省の方針として、ペーパーレス化を推進しております。したがって、本日のワーキンググループの資料におきましても、タブレットを御覧いただきます。座席表、タブレットの使い方におきましては、お手元の紙で配付してございます。タブレットの御使用方法は説明書を御覧いただきまして、不明なときには挙手いただければ事務局で対応させていただきます。資料については資料1-1、資料1-2、資料2から6までです。

あと、いつものお願いがございます。御発言をなさる際には、お手元のマイクのスイッチを入れていただきまして、マイクを近づけて御発言いただきますようお願いいたします。

資料の確認は以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

2. 類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について（第21回WG指摘事項）

○小塚座長 第1の議題「類否判断（4条1項11号）の商標審査基準について」です。これは前回のワーキングでも御議論いただきまして、いろいろな御指摘をいただきました。それを事務局で受けとめて、また新しい原案を出していただいているということです。早速、その案について御説明をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 商標審査基準室の豊瀬です。本日はよろしくお願ひいたします。早速ですが、資料に沿った形で御説明をさせていただきたいと思ひます。

まず資料1-1です。これは先般御審議いただきました4条1項11号の審査基準についてというところです。前回、御指摘、御意見を多数いただきました11号の中でも、結合商標の認定と類否判断の部分について資料を作ってまいりました。しかしながら、資料の説明が結構長くて、かなり読みにくいということもありますので、私から要点だけ御説明をさせていただきたいと思ひます。

結合商標の認定と類否判断の部分については前回、リラ宝塚事件判決とつつみのおひなっこや事件判決の2つの最高裁判決を参考に事務局提案をさせていただいておりました。そのうちリラ宝塚事件判決については、比較的柔軟な形で一部抽出ができるという旨を判示したものです。

一方で、つつみのおひなっこや事件判決については、これを素直に読みますと、一部抽出が認められるのはかなり限定的な場合に限られるということになりますが、これを一部抽出できる場合の一例を示したにすぎないという解釈をとれば、リラ宝塚事件判決とも、そんなに乖離しているということではないのではないかと考えます。

そうであるとすれば、一部抽出できる場合が限定的に解釈されるおそれのあるおひなっこや事件判決については特に引用する必要はなく、リラ宝塚事件判決のみを参考とした基準とすることができるのではないかとこの趣旨です。

これを踏まえまして、資料1-2です。たたき台になります。この中の12ページになります。こちらが「4. 結合商標の称呼、觀念の認定及び類否判断について」というところで今回、修正をしてまいりました部分です。

ここの中の（1）の（ア）の部分です。原則となる規定です。ここはリラ宝塚事件判決を参考にして、太字の部分「各構成部分がそれを分離して觀察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合には」という文字を追加い

たしまして、結合商標の認定における原則的な規定としたものです。

ここについては、たたき台の冒頭の部分、1. の類否判断方法に記載があります。観察方法としては、基本は全体観察ではあるのですが、全体観察のみならず、構成部分の一部を比較して類否判断ができるという旨の記載、これが冒頭部分にあります。ここに呼応したものです。「取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められない場合」、すなわち結合の程度がそんなに強くない場合においては、商標構成の「一部だけから称呼、観念が生じることがある」ということとしたものです。

なお、(ア) の文章中、4行目、「生ずることとする」と修正しておりますが、こうすると、100%生ずることになってしまいますので、元の記載「生ずることがあることとする」のほうが適当なのではないかと考えてございます。

その後に、なお書きがございます。ここは前回、おひなっこや事件判決を参考に記載したところでございます。なお書きの部分と次の13ページの一番上の④という部分は、結合程度にかかわらず一部のみから称呼、観念が生ずるということで、これは例外の規定です。ここをあわせ読むと文章的に矛盾があるのではないかと。なお書きのほうでは、原則、一部から称呼、観念が生じないとしているにもかかわらず、④の記載を見ると、結合の程度にかかわらず一部から称呼、観念が生ずるといった形で、文章的に矛盾があるという旨の御指摘をいただいております。また、この記載を残すと一部抽出できる場合が限定されてしまう懸念がありましたので、削除してございます。

次の(例)の「JPO ポテト」の例であるとか、その次の「構成部分中識別力のある部分が識別力のない部分に比較して」というものとか、その次の②ですね、ここも識別力に関する規定ですが、一旦ここからは削除いたしまして、結合商標の類否のほうに持って行って記載場所を変えたという修正を行ってございます。

結合商標の強弱の程度をどういった要素から考慮するのかというのが13ページの(イ)です。例えば文字の大小であるとか、構成分離しているとか、観念上のつながりがないとか、こういったものを考慮して結合商標の強弱の程度を判断していくという記載は元々類否のほうにあったのですけれども、そこからこちらの認定に移してきたということです。

14ページを御覧いただきますと、こちらから(2)というところで、結合商標の類否判断についての基準になります。ここは現行の基準にもあった例が記載されていたのですが、それぞれ明確化を図るために解説を付してございます。それと、修正したところは、下のほうの例です。「菊正宗」の例がございましたが、こちらは、その前の「男山富士」の例と

趣旨としては同じであり、ともに清酒の慣用商標であるということから、「菊正宗」を削除してございます。

結合商標については、今申し上げましたような所要の修正を行った御提案とさせていただいております。

あとは結合商標以外の部分について御説明をさせていただきたいと思っております。前回からの変更点を中心に御説明をいたします。

ちょっと戻っていただきまして、2ページです。こちらの2.の類否判断における商標の認定についてという項目の中で、(ア)の外観の認定のところ、「視覚を通じて認識する外形をいう」としております。前回、「構成上の外形的な要素」という記載になっていたのですが、「要素」というのがわかりにくいという御指摘をいただきましたので、今回は単に「外形をいう」ということで修正を行ってございます。

それから、3ページです。上の「(注)」の中に「以下の例示は」というのがありまして、ここ以下も同じ修正を行っていますが、ここは形式修正です。

それから、「Japax」の例がございまして、これは外観類似の例です。ここの解説の中で、元々は解説として「綴りを同一にするから・・・」という理由づけになっていたのですが、必ずしも綴りが同一であるからといって外観上類似するとは限らないという趣旨で、今回は「その差はわずかであることから・・・」という文言に修正をしております。

次は10ページです。(3) 観念の類否についてというところで、ここも文章を修正してございます。「観念の類否にあたっては」となっていたところを「観念の類否は」と修正いたしまして、2行目が「互いに概ね同一であるか否かを考察する」ということで、こちらは金子先生から御提案いただいた文章で修正をしております。最初は「紛らわしいか否か」という文章になっていたのですが、「紛らわしい」では少し範囲が広過ぎるのではないかとご指摘をいただきましたので、「概ね同一であるか否か」と修正をしております。

あとは17ページの一番下のほうです。(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮についてという項です。こちらは今回、取引の実情の説明書を改訂するという形で新たに設けた規定です。これはどういう規定かといいますと、引用商標権者がいて、引用商標権者が指定商品・役務が類似しないという旨の陳述を行っておりますといったときには、取引の実情を考慮して「商品又は役務の類否について判断することができる」という新たな規定です。「なお、以下のような場合には、取引の実情を考慮することはできない」とい

うことで、例外となるパターンを①から③の3つ記載してございました。

このうち③です。専用使用権であるとか通常使用権が設定されている場合においては、専用使用権者または通常使用権者からも先ほどと同様の陳述をしている必要があります。その陳述がない場合には対象外になりますという旨の規定だったのですけれども、この中に商標権者が入っていました。商標権者については、本文で商標権者が陳述をしているというのが前提になっている規定ですので、③の中から商標権者については削除するのが適当ということで、その旨、修正をさせていただきます。

資料1-2については以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の原案について、結合商標の部分でも、そうでない部分でも結構ですので、どうぞ御自由に御発言をください。きょうは項目が多いということで、こちら側からの御説明はなるべく簡略にするようにしていますが、それは先生方の御意見を長い時間を取ってお聞きしたいということですので、委員の先生方はどうぞ御遠慮なく御発言をいただけたらと思います。よろしく願いいたします。

小川先生、お願いします。

○小川委員 まず結合商標のところからです。12ページになるかと思えます。今回、(ア)という部分だけを結果的に残す形になりました。その部分で「があることとする」というところについては事務局提案に賛成いたします。

それから、(ア)のみの記述を置いておくと、普通に読むと、「強く結合しているものと認められる場合には、その一部だけからは称呼、観念は生じない」というようにも裏読みがされてしまうように思います。この基準を読み進んで、14ページの(2)までいくと、そうでもないのだということがわかりますが、そこまで読まないで、(1)のところだけではわからない。なお書きのところを事務局は消されました。つつみのおひなっこや事件は参考にならないということで削除したということですが、つつみのおひなっこや事件を持ち出すのではなくて、例えば14ページ(2)で、こういう場合には結合が強くても一部から称呼、観念が出るということであるのであれば、その表現を入れて、なお書きを復活させたらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

例えば、なお書きのところですが、「なお、結合商標の各構成部分が強く結合しているときは、原則として、商標の一部のみから称呼、観念は生じないが、」、それで14ページの(2)を持ってきて、「(2)に記載した「類似する例」のような場合には、その一部だけから称呼、

観念が生ずることがあることとする」という書き方だったらどうでしょうか。これだと、「(1) 結合商標の称呼、観念の認定について」という総括的な説明のところでも両方読めるのではないかと思います。いかがでしょうか。

○小塚座長 ありがとうございます。

これは実質にかかわる問題ですね。つまり、小川先生の今の御意見は、「分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合している」場合というときにも、その一部だけから称呼、観念が生ずるということはあり得るという前提で、その先の御提案をされたのですが、事務局はそういう趣旨でしたか。それとも、強く結合していれば一部から称呼、観念は生じないのであって、強く結合していると認められない場合に、状況により、その一部だけから称呼、観念が生ずるという趣旨か、どちらの趣旨で提案されましたか。

○豊瀬商標審査基準室長 小川先生がおっしゃられたように、結合の程度が強い場合についても、実務上、一部抽出されるという場合があります。それは前提ですけれども、それを審査基準に書こうとする場合に、どのような場合に一部抽出ができるのかということを書く必要があります。それを書こうとした場合、先般事務局から提案いたしましたおひなっこや事件判決のように限定したかのような記載になってしまうという懸念がありました。識別力の有無であるとか強弱については、類否の段階で判断できるような建て付けにしたほうが、どちらかという、わかりやすいのではないかとということで、現在のような案にしているということです。

○小塚座長 ありがとうございます。

そうすると、強く結合しているとしても一部から称呼、観念が生ずることがあるということ余り縛らないように書き方はこうなっており、その場合の具体的な判断方法を類否の判断という形で記載したということですね。実質的な基準の内容と、その表現ぶり、どちらの面もあると思いますが、ほかの先生方はどのようにお考えでしょうか。

今のお話ですと、小川先生の御指摘と事務局の考えは、方向としては一致している。ただ、表現ぶりとしてどちらが誤解が少ないかという問題であるということですが、これについていかがでしょうか。そうではない、一部抽出ができる場合はもっと限定されているのだというお考えの先生はいらっしゃいますでしょうか。あるいは原案でよろしいですか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 私も、いわゆる強く結合しているという場合に一部抽出は可能だという考え

方に賛成です。一部抽出はできるほうが良いと私は思っています。つまり、全体観察だけでなく、あらゆる場面で分離観察あるいは要部観察も可能であるという状態にしたほうが良いと思います。ですから、結論としては同じです。

この文章で、強い結合が例外で、分離観察のほうが原則だというふうに読めないことはないと思うのです。そういう意味では、事務局でつつみのおひなっこやに余り触れたくないということであれば、このままでいいのではないかと思います。一応読めるのではないかと思います。確かに小川先生の慎重論でいくと危惧はわかりますけれども、事務局提案の文章でも趣旨どおり読めるのではないかなという気はいたします。

○小塚座長 ありがとうございます。

林先生、お願いします。

○林委員 ありがとうございます。

私も前回休んでしまって議論に追いついていないかもしれないのですが、今回の訂正版のほうがよろしいと思います。そして、この（１）の（ア）の文章も「強く結合」の前はかなり限定的な言葉が付加されており、「分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど」という限定が加わっておりますので、趣旨としては、これで伝わる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。この限定はリラ宝塚最判そのものですね。

そのほかの先生、いかがですか。

大西先生、お願いします。

○大西委員 商標協会としては、つつみのおひなっこやに余り引っ張られてほしくないというのがございます。そういう意味からしましても、今回、修正していただいた案で結構かと思っております。

○小塚座長 ありがとうございます。

確かにこのワーキングで何度か議論していますが、どちらかといいますと、例えば一部に著名商標的なものを取り込むような形で結合して観察されることを安易に認めないでほしいという御意見が全体的には繰り返されてきたというのが私の認識です。

そうしますと、方向としては、口火を切られた小川先生を含めて、先生方も、また事務局も大体同じ方向である。つまり、「取引上不自然であると思われるほど強く結合している」という場合でない限りは一部観察、要部観察ができる。これが取引上不自然であると思われるほど強く限定するかどうかはともかくとして、強く結合している場合も、状況次第

では要部観察はあり得るのだと。そうしますと、そこまでのところはコンセンサスと受けとらせていただいてよろしいでしょうか。――ありがとうございます。

あとは表現ぶりとして、もう少し書き込んで明確にしたほうがいいのではないかという小川先生の御指摘と、むしろ書き込むことによって、つつみのおひなっこや最判との関係等についての誤解を招く、あるいは認識に予断を与えることのほうが問題だという御意見の大西先生とか事務局のお考えと、どちらが望ましいかということであろうかと思えます。外川先生も、この程度の書きぶりでもいいのではないかという御発言です。

今まで御発言になっていない先生方で、加藤先生、お願いします。

○加藤委員 日本弁理士会の加藤です。

私どもとしても、4.(1)(ア)の書き方に賛成をいたしております。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかいかがですか。

本田先生。

○本田委員 知的財産協会の本田です。

こちらのほうがわかりやすくなっておりますので、こちらの書きぶりで賛成です。ただ、結合の強弱については結合商標の認定というところで書いてあって、もう一つ識別力については類否判断のところに書いてあり、この区分けが少しわかりにくくなっているのかなという感じを受けます。余り詳しくない人が見る場合に、原則と例外のような形なのか、原則の中での話なのかというところが少しわかりにくいかなと感じますが、文章的にはこれで賛成です。

○小塚座長 ありがとうございます。

田中先生、お願いします。

○田中委員 結合商標は本当に難しい問題です。それを審査基準としてクリアに書くというのは極めて困難ではないかと思うということを前提に、かつ、私が出席できませんでした回の議事録の内容等も踏まえて考えてまいりました結果、今の原案はベターなものではないかと思えます。このような趣旨で賛成いたします。

○小塚座長 ありがとうございます。

金子先生、どうぞ。

○金子委員 リラ宝塚との関係で取引上不自然と思われるほど強くという表現は残したほうがよいかと思えますので、これを残した上で、なお取引上不自然なほど強く結合してい

るのだけれども、なおという記述を入れると、かえってわかりづらくなるという点もありますので、この部分の記述についてはこのままでもよろしいのではないかと思うところがあります。

○小塚座長 ありがとうございます。

そうしますと、12ページの表現ぶりだけについて言えば、比較的原案のままでよいのではないかという御意見が大勢であろうかと思えます。本田先生が途中でおっしゃった件は最初の小川先生の問題意識にもつながっていて、分離観察ができる場合について、むしろ識別力という整理をし、その類否判断の中で書くということですが、その考え方をもう少し敷衍して説明すると、どういうことになりますか。事務局から何か御説明がありますか。

つまり、要部抽出ができるかどうかということと、要部抽出した後の類否判断の仕方という違う段階のように書いてありますが、実質的には要部抽出になる場合、ならない場合の原則例外が書いているようにも見えるということなのです。事務局としては、どのような整理をして、このような原案になったのでしょうか。

○豊瀬商標審査基準室長 我々、検討していく中でも、結合の強弱の程度の中に識別力の強弱であるとか、その有無についての考え方を何とかして入れ込めないかということで当初、検討しておりました。例えば「ソニーライン」という文字があって、「ライン」の部分はかなり識別力が弱いとすると、「ソニー」が強くて「ライン」が弱い。一連一体でそれが現されている場合であっても、識別力の関係で結合が弱くなるのか、それとも構成だけをとらえて結合が強くなるのか、そこの切り分けといいますか、原案にありますような構成態様であるとか、観念上のつながりで整理すれば、結合の強弱は一義的には決まってくるだろう。最終的に類否判断の中で識別力が強い部分については当然、出すのであるという形の整理をしたほうがわかりやすく、実務にも沿うのではないかといった考えで、今のよう案になっております。

ちょっと細かいところですが、13ページの（イ）は考慮要素について例が列挙されています。本文の中に「観念上のつながりがないこと等を」という、「等」で識別力も読み込めなくはないという、そこはテクニカルですが、そういったところがあります。ですので、強弱の中に識別力の観点を全く排除しているのかというと、そういうわけでもないという整理を行っているというのが実態です。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の事務局の釈明も踏まえまして、小川先生、本田先生、何か御意見、御発言あります

でしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 14ページの(2)には、結合が強い場合も弱い場合も含めて、こういう場合には一部から称呼、観念が出るということを書いているものですから、この範囲だったら結合が強くて出るということを書いても問題はないのかなと思ったのです。先生方の意見が必要ないということであれば、特にこだわりません。

○小塚座長 ありがとうございます。

本田先生、いかがですか。もうちょっとわかりやすくする改善の御提案などありますか。

○本田委員 事務局から御説明がありましたとおりの思考で読めば大丈夫ですので、これで問題ないと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

そうしましたら、新基準が制定された後で、「等」の趣旨を説明会等で説明していただくという前提で、先ほど12ページの4.(1)で「があることと」を復活させるという御提案がありました。それを含めた意味での原案どおりで進めさせていただくということでしょうか。――ありがとうございます。結合商標については非常に難しい問題という御指摘もありましたが、このようにさせていただきたいと思います。

その他の点について、11号関係、いかがでしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 2ページ目の類否判断における商標の認定についてというところです。今回、外観の定義の中に「外形」という形で整理をしていただいております。

なお、外観、称呼、観念という3つの定義は、個別にそれぞれを見ると、それほど違和感はないのですけれども、この3つの定義だけを取り出して並べると、多少違和感があります。例えば、称呼の定義の中にだけ「取引上」という言葉がある。本当に必要であれば、外観とか観念にも入れたらどうか。それから、外観のところ「視覚を通じて」とあります。であれば、称呼はどうして「聴覚を通じて」と入れないのか。内容がおかしいということではなくて、バランス的に何か整理できないのかなと思った次第です。

3つとも「取引上」は要らないのではないのでしょうか。また、外観のほうで「視覚を通じて」というのも取っていいのではないか。例えば「商標に接する需要者が商標から認識する外形をいう」とだけ言っておけば、ほかの3つの定義とバランスが取れるような気がするのです。バランスが悪いのではないかなという印象を持っただけです。内容的におか

しいということではありません。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の御指摘に関してでも、あるいはそれ以外の点に関してでも、そのほかの先生、いかがですか。

金子先生、どうぞ。

○金子委員 小川先生の御指摘の中で一点だけ、「視覚を通じて」を取ってしまいますと、場合によっては立体商標などについて触感、手触りのようなものが考慮要素になるのかとか、そういう可能性が生じる場合があります。外観という言葉から、視覚を通じたものだという事は認識できるかもしれないのですが、そこは残しておいたほうがよいのかなと思いました。ほかの点については特に意見はございません。

○小塚座長 ありがとうございます。

小川先生、どうぞ。

○小川委員 「外形」と書いてあるので、触感は入ってこないと思います。

○小塚座長 金子先生が言われる触感というのは、いわゆる新商標で問題になった触感という意味ではなく、丸か四角かということですね。御発言は、この肌触りがやわらかいか、ゴツゴツしているかという意味での触感ではなく、例えばこのペットボトルは円筒であるということに触った感覚で判断するといった意味ですね。私の理解したところはそういうことです。

そのほかの先生方、いかがでございましょうか。

大西先生、どうぞ。

○大西委員 称呼のところに入っている「取引上」という文言は要らないのではないかと御意見ですけれども、分野によっては、例えば外国語の場合、フランス語を考慮するか、ドイツ語を考慮するということがあり得ると思いますので、称呼に関しては、取引上という文言はあったほうがいいのかと考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほか御発言がありますでしょうか。あるいは、この点に限らず、事務局からの御提案でも幾つかの修正点がありましたけれども、それらも含めていかがでしょうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 今のところですけれども、外観の定義の中では「視覚を通じて」はあったほうがわかりやすいのではないかと思います。わかりやすいかどうかというだけで、確かに

触覚で形がというのは理屈としてはあり得ますけれども、視覚を通じてと書けば誤解はないので、それがあったほうがいいのではないかと。

それから、称呼のほうは、自然称呼は取引上という言葉があったほうが明確になるのではないかと。取引上の場面での自然称呼ということになりますので、取引上はあったほうがいいのではないかと思います。

観念の「商標に接する需要者が自然に想起する意味又は意味合いをいう」、これには「取引上」があってもいいかもしれない。称呼のところで「取引上」と出てくる以上、観念のほうでは「需要者が取引上」ということによって、何か付加される意味があるかどうかは若干疑問ですけれども、もし3つのバランスが悪いということであれば、観念のところには取引上を入れてもいいかもしれないと思います。

以上です。

○小塚座長 いかがでしょうか、そのほかの先生方は。

加藤先生、お願いします。

○加藤委員 外観については、「視覚を通じて」は入っていたほうがよろしいかと思います。「取引上」については称呼と観念と両方に入っていたほうがいいのではないかと思います。

ちょっと疑問に思っておりますのが、「自然に」という言葉が称呼と観念に入っていて外観に入っていないのです。まだ答えは出ておりません。申しわけありません。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほか御発言ありますか。

この点以外についても、この機会に承ってしまいます。資料1-2全体について、これ以外の点の御指摘もありましたら承ります。いかがでしょうか。

外川先生、お願いします。

○外川委員 実質的なことではないのですが、前の審査基準のときから気になっているのです。13ページに「chrysanthemumbluesky」が長い称呼の例として出ているのですが、パソコンの字体から「1」の周りに空間があくんだらうと思うのです。最初、パッと見たとき、mの次にbがくっついているように見えて、読めなかったのです。

これは実質的な話でも何でもありませんが、サンプルですので、技術的に可能なら、この「1」の両側を詰めて、一連に長い称呼になるように見えたほうがいいと思います。ただ、パソコンの技術的問題で、それは無理だということであればやむを得ないと思います。

くだらないことで申しわけありません。以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。今の点は事務局で考えていただきます。

小川先生、どうぞ。

○小川委員 今と同じ箇所のところですか。いろいろ考慮される要素が並んでいるのですが、「著しく離れて記載されていること」というところの書くポジションです。商標の構成上の相違点ではないので、例えば「相違点」と「長い称呼伦々」というところの間ぐらいにおろしたら適当かと思いますが、いかがでしょうか。

○小塚座長 5つの例の中のどういう順番にするという御趣旨ですね。記述の本文の「著しく離れて」ですね。

○小川委員 本文を直すのであれば、下の「鶴亀」と「サンムーン」の入れかえもしていただければと思います。

○小塚座長 わかりました。ありがとうございます。

そのほかいかがでしょうか。

おおむねよろしいでしょうか。

本田先生。

○本田委員 今回の修正とは関係ないのですが、最後のページで、出願人が支配下にある場合というか、支配関係がある場合の取り扱いということで、該当する例が（ア）（イ）と書かれております。（イ）のほうですが、実質上、こういった場合が考えられるのかとか、この辺の詳しいことは審査便覧等で御説明があるのか、それとも、ここを解釈しながら、実務上は、これぐらいの会社であれば、これが使えるのかなという判断をしていかなければいけないのか、そのあたりを御説明いただければと思います。

○小塚座長 今回の点について、事務局では何かお考えがありますか。

○豊瀬商標審査基準室長 支配関係については3条1項柱書の運用の中でも考慮して実務を行っており、審査便覧に詳しく記載されておりますので、ここについても同様に便覧に書き込んでいくという整理で考えております。

○本田委員 ありがとうございます。

○小塚座長 それでは今の点は解決ということで、それ以外の点について御発言がありませんでしょうか。

林先生。

○林委員 最初の「取引上」云々のところ、話がどんどん細かくなっているような気がするのですが、率直に言って、最初読んだ限りで全く違和感がありませんでした。外観に

ついて「視覚的」というのは慣用表現のようになっているのではないかと考えていますので、入れても入れなくてもいいかなと思います。

それから、「取引上」ですが、観念のところで「取引上」と特に書いていないのは、需要者というのは取引の需要者ということで、そこで大前提として入っているのかなと思っています。入れるのであれば、そういった入れ方になるのかなと思っています。これも入れなくてもいいのかなという気もしております。でも、こだわりません。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほか御発言ありますでしょうか。

大体尽きましたでしょうか。

そうしますと、御指摘の2ページの外観、称呼、観念の3つの表現ぶりについて、小川先生が御指摘のように、確かにふぞろいのような印象を受けるのですね。ふぞろいのような印象を受けますが、これを変えた場合に、例えば先ほどの視覚という語を取った場合には、ちょっと違うニュアンスが出てしまうのではないかというのが金子先生の御指摘でした。そういうことがあり得るかを事務局で精査していただいて、もしなければ、できる限りそろっていたほうがいいと思います。そういう形で事務的に対処させていただいて、最終案は私と事務局に御一任いただくという形にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。――ありがとうございます。

同様に、13ページ、小川先生から御指摘いただきました「著しく離れて記載されていること」が商標の構成上の相違点に含まれないのではないかと、含まれないとしますと、確かに点でつないでいるところに入っているのはおかしいので、御指摘のとおりだと思います。これも含むという趣旨で書いたのか、含まないという趣旨で書いたのか、現行の基準から実質は変えず、表現ぶりだけ変えていますので、現行の基準制定時の考え方などももう一度記録を確かめて、その上で、これも私と事務局で整理させていただくことにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。――ありがとうございます。

それでは、以上の2点について、留保が付きましたが、その点を留保した上で、4条1項11号についての審査基準はお認めいただいたというふうに理解をいたします。どうもありがとうございました。

3. 他人の登録防護標章（4条1項12号）、商品等が当然に備える特徴（4条1項18号）、4条1項各号の判断時期（4条3項）の商標審査基準について

○小塚座長 次の議題は、他人の登録防護標章（4条1項12号）、商品等が当然に備える特徴（4条1項18号）という2つの不登録事由と、4条1項各号の判断時期（4条3項）についてです。これらをまとめて扱うことにいたします。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 資料2を御覧ください。

まず4条1項12号、他人の登録防護標章に係る規定です。こちらは形式的な修正でございまして、現行基準の1行目の括弧書きです。「相似形を含む」を「縮尺のみ異なるものを含む」と、先般御審議いただきました趣旨違背の中でも同様の修正を行っておりますので、今回もこの部分については修正をしました。

それから、たたき台のなお書き部分です。現行基準を見ていただきますと、4条1項15号に該当するパターンについて、かなり限定的に書かれています。15号については、こうした限定的なものだけではなくて、防護標章と非類似の場合であっても15号に該当してくるような場合がありますので、こうした限定を除くということで、なお書きのように修正したという趣旨です。

2ページ目です。こちらは4条1項18号です。こちらについては構成面の見直しのみになります。それぞれの項目に見出しを付けたのと、(イ)(ロ)(ハ)になっていたのを(ア)(イ)(ウ)に修正したというだけです。

次に4ページです。こちらは4条3項になります。これは判断時期に係る規定です。1.、2. それぞれ見出しを付けてございます。その中身ですが、1.(1)は査定時判断となる条項です。現在の基準が4条1項各号の規定になっているところを、どの条項がこれに該当するのを書き下したのが(1)です。(2)の3行目、こちらも文言修正です。「該当しなければならないものとする」となっているのを「該当しなければならない」に修正しております。

4条3項については以上です。

それから、5ページの下の方です。ワーキンググループの議事次第に掲載されていない商標審査基準についてという項目です。こちらは1.、2. となっております。1.(1)及び(2)の基準については、特に御意見と申しますか、改訂に関する御要望をいただいております。また我々のほうで検討しても、構成面からも見直すべき点は特に見当たらないため、今回は改訂の必要なしということで整理をさせていただいております。

それから、2. の第19の基準です。これは特例小売商標登録出願に係る審査基準です。

小売等役務については平成19年4月1日から3カ月間の特例期間を設ける形で受け付けを開始したのですが、既に対象となる係属中の案件が存在していないことから、基準からは削除したいと考えてございます。

資料2は以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

以上、御説明いただきました点について、どの点でも御自由に御発言ください。いかがでしょうか。

林先生、どうぞ。

○林委員 私は異議ございません。

○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。

金子先生。

○金子委員 私からも異論ございません。

○小塚座長 ありがとうございます。

大西先生。

○大西委員 私も同じです。

○小塚座長 どうもありがとうございます。

これでよろしいでしょうか。時間を使ってしまおうといけないのですが、4ページの判断時期の1. ですが、これは座長としての立場をやや離れて一委員として申し上げます。

現行基準の書き方が間違っているわけではないと思います。「第4条第1項各号の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。」と、これはどの号についてもこうなのだと思います。ただ、今回の提案の趣旨は、(2)の場合には出願時と査定時と双方において該当しなければならない、それに対して査定時だけを見ればいいものを書き出して、そういう意味ではユーザーフレンドリーといいますか、わかりやすくしたという趣旨です。理論的に言えば、行政法の基本原則として判断時期は査定時であるということは否定する趣旨ではないというのが私の理解です。

そうしますと、それを踏まえて、特に原案のままでよろしいでしょうか。――ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

4. 商標登録出願（5条）、一商標一出願（6条）の商標審査基準について

○小塚座長 次の議題です。商標登録出願に関する（５条）と一商標一出願に関する（６条）、この両条に関する審査基準について御議論いただきます。また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 資料３を御覧ください。

まず第５条の商標登録出願に関する基準です。主に願書の記載事項が中心の基準となっております。

基準自体は２ページを開けてください。まず「１．『必要な書面』について」という見出しの部分です。こちらの５条１項に規定されております必要な書面についての基準です。こちらの中に例が幾つかございます。

現行基準を見ていただきますと、(イ)に「商標の採択の理由を説明した書面」とあります。こういった採択の理由を説明した書面については、提出されてくる機会は余りないと考えられますので、もうちょっと頻繁に提出されてくる可能性のある書面にしたほうがいいのではないかということで、今回、たたき台の(ア)及び(イ)の書面に修正をしたという趣旨です。

(ア)は「商標の使用又は使用の意思に関する書類」ということで、通常、３条１項柱書の拒絶理由に応答していただくという形で提出される書類ですが、こうした書類が出願段階で提出されるということも考えられるのではないかということです。

(イ)については、５条６項に規定されております白抜き商標です。白抜きの商標については、白で抜かれている部分は商標の一部でないものとみなされている。しかしながら、その部分について白色であるという主張をする場合には、そこを説明した書面を提出する必要があるということで、そういった書面について、(イ)として例示したという趣旨です。

次の３ページの上のほうの２．です。こちらは現行の基準ですと、「願書に立体商標である旨の記載がない商標登録出願に係る商標は、原則として、平面商標として取り扱う」という基準です。これを立体商標だけではなくて、５条２項各号で規定されている、新商標も入りましたので、そういったものも全て含む形で、５条２項各号で規定する商標である旨の記載、こうした記載がない場合は通常の出願として取り扱うものとするということで修正をしてございます。

あとは見出しを付けています。

それから、5 ページです。ここで1カ所、削除している部分がございます。現行基準の6. に当たる部分です。先ほど言いました5条6項で、「商標の一部でないものとみなす」という部分からも外観、称呼または観念が生ずるものとするという現行基準になっているのですが、解釈上、一部でないものとみなされている部分から外観、称呼、観念が生ずるとするのはちょっとおかしいのではないかと考え、この基準については削除したいということで御提案させていただいております。

その下の4. です。こちら以降は、それぞれ見出しを付けただけです。

次に7 ページ、第6条、一商標一出願の規定です。こちらについては、まず「1. 一商標一出願について」という規定を新設いたしました。例えば一つの出願で複数の商標が記載されていた場合、立体商標でもなく、動き商標でもなく、通常の出願で複数の商標が記載されていた場合には、一商標一出願違反として6条1項の違反となるというものを今回、新設してございます。

2. 以降は指定商品・役務が不明確であったり、区分が違っていたりといった場合です。6条で一番多い拒絶理由に当たるものです。

2. は6条1項の要件違反の場合です。こちらは文章を若干修正しております。それから、2つほど例を削除してございます。現行基準の第2類の「全ての商品」と第35類の「全ての役務」という例がありますが、ここを削除しています。その趣旨は、全ての商品とか全ての役務という記載であれば、6条1項のみならず、6条2項違反にもなるということですので、この例を削除してございます。

その下の3. です。ここは6条2項違反の規定です。ここについては、「政令」とあるところを、条文を明確化するために政令の条文を入れ込んでいます。

それから、次の8 ページです。上のほうに例がございます。2つ目の例を「職業のあつせん」に修正をしてございます。現行の基準ですと、「雑誌による広告の代理」という例でございましたが、これは3つ目の例と「雑誌による広告の代理」が同じ役務の例になっているので、それを別の役務の記載に変えたというだけです。

それから、4. です。こちらが6条1項及び2項の要件違反の例です。こちらについては元々現行基準に例がありましたが、それぞれ解説を付けて明確化を図ったという趣旨です。

それから、例2です。現行基準を見ていただきますと、「〇〇〇業」という業種名で、42類「総合レンタル業」という例がございます。例えば広告業であるとか医業、こうした業

種名であっても採用している役務表示があるということで、「〇〇〇業」の業種名は削除しているものです。

それから、9ページの5.です。こちらは「手続補正指示について」というところです。出願人から商品・役務の説明等が提出されてきたというケースです。現行基準ですと、「実質的に商品等の説明のみを内容とする」となっているのですけれども、説明のみを内容とする必要はなく、説明が記載されていればいいのだという趣旨から、「指定商品又は指定役務の説明等を内容とする」という文言に修正をさせていただきます。

9ページの下のほうに項目を2つ削除させていただきます。1つ目の削除は、現行基準の8.です。こちらは方式的な事項ですので、削除をしています。9.については、8年法の施行の際に継続している出願については、改正前の6条1項に基づいて取り扱うという旨の規定ですが、今回調査した結果、係属中の対象となる案件が存在していないことから、現行の9.の基準については削除をしたいということで考えております。

資料3は以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

やや実質にわたる御提案もありましたが、どの点からでも結構です。いかがでしょうか。

最初の必要な書面のあたりは、実務にかかわっておられる先生方には比較的重要な点かもしれません。5条、6条、どちらからでも結構です。何か御指摘ありますか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 5ページで、5条6項の「『商標の一部でないものとみなす』部分からも外観、称呼、又は観念が生ずるものとする」は誤解が生ずるので削除したという御説明でした。今まであったものがなくなってしまうと、今度はどういう扱いになるのか少し不透明になるのかなど。

したがって、「5条6項で『商標の一部でないものとみなす場合』にあつては、一部でないものとみなす部分以外の部分から称呼、観念が生ずるものとする」と書くのが本当は正確だと思うんです。そこまではどうかということも含めて御議論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。

事務局がまさにそういう趣旨であることは先ほど御説明いただいたとおりでありますが、いかがでしょうか、ほかの先生方は。

加藤先生、どうぞ。

○加藤委員 日本弁理士会としては、どちらかという、ここの部分の削除を求めている立場でございましたので、今回、削除ということですっきりするのではないかと考えております。

○小塚座長 わかりました。ありがとうございます。

小川先生、どうぞ。

○小川委員 弁理士会の意見の理由を教えてくださいませんか。

○小塚座長 加藤先生、何か補足説明がありますか。

○加藤委員 商標の一部でないものとみなされている部分から、どうやって称呼、観念が出てくるのだろうかという疑問が理由といえれば理由です。

○小塚座長 ありがとうございます。

それはある種理論的な疑問で、商標の一部でないものとみなす部分が存在する場合に、どう判断するかという状況に関する問題はあるのだけれども、弁理士会としては、むしろ理論的なところで引っかかったということですね。

ほかの先生方、あるいはその他の団体で、何かこれについて御意見等ございましたか。

大西先生、どうぞ。

○大西委員 商標協会ですが、協会から、特にそういう異論は出てきませんでした。

○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。

趣旨は小川先生が御指摘のとおりであることに間違いなく、その意味で実質的に何ら意見の対立が生じている話ではありません。実務に携わる弁理士の先生方の弁理士会を通じた意見として、これを削除したほうが良いという御意見があったのであるとすれば、削除して理論的に紛れをなくし、その趣旨についてはよく周知していくことが考えられるかと思えます。そのようなことでよろしいでしょうか。小川先生もその趣旨自体は変わらないわけですね。

○小川委員 表現ぶりがおかしいというので、正しい表現にしたらどうかという意見だったのですが、こだわりません。

○小塚座長 ありがとうございます。

そのほかの点について、ほかの先生方からの御意見、いかがでしょうか。

資料3全体について、おおむねよろしいでしょうか。

加藤先生、どうぞ。

○加藤委員 細かいところで恐縮です。8ページ目の6条で、上のほうに例の2つがあります。2つ目の例の「雑誌による広告」のところですか。それこそ今は広告業なのではないでしょうか。もし広告のままでもよろしいのであれば、特にこだわりませんが。

○小塚座長 これについては事務局ですぐ答えられますか。

○豊瀬商標審査基準室長 ここは即答ができないものですから、後ほど確認をさせていただいて、修正すべきであれば修正していくということで考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

事務局ですぐにお答えできないということです。いずれにしても、現在の実務に従った処理をするということで対応させていただきますが、よろしいでしょうか。加藤先生、それでよろしいですか。

○加藤委員 こだわりません。

○小塚座長 ありがとうございます。それでは、調査の上、事務局と私のほうで確定させていただきます。

そのほか御指摘、御発言等ありますでしょうか。

それでは、今の1点を宿題として預らせていただきまして、それを留保した上で資料3全体についてお認めいただいたということにさせていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。――ありがとうございます。

5. 補正の却下（16条の2及び17条の2）の商標審査基準について

○小塚座長 次の議題にまいります。次の議題は補正の却下に関する審査基準ということで、該当条文は16条2及び17条の2ということです。また事務局からの御説明をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 そうしましたら、資料4を御覧ください。こちらは16条の2及び17条の2になります。

具体的な基準は2ページです。こちらは要旨変更となる場合の例及び要旨変更とならない場合の例をそれぞれ追記したものです。要旨変更となる場合が例1でございまして、2つの場合を記載しています。①が範囲の変更、②が範囲の拡大に係る場合でございまして、それぞれ例を書いてございます。

その下のただし書きは、元々包括表示で記載されておりました。補正によって包括表示の

中に含まれる個別の指定商品・役務に変更するという場合にあっては、要旨の変更ではないという規定です。その例が例2です。例えば「食器類」から「コップ、茶碗」という個別表示に補正をする。また「娯楽施設の提供」から「カラオケ施設の提供」という個別表示を書いて、「その他の娯楽施設の提供」といった形での補正は、要旨変更とならないケースとして例を書いてございます。

それから、3ページの(2)の(イ)です。こちらは現行基準の(2)の(ロ)に当たる部分です。よく見ていただきますと、「願書に記載した商標中の付記的部分でない普通名称」云々とありまして、2行目の「又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除することは要旨の変更」という規定になっております。これを見たときに、「付記的部分でない」という記載が「立体的形状」まで係るといふふうに読めるということです。

しかしながら、立体的形状について、付記的部分であるとか、付記的部分でない部分は想定ができないのではないかとということで、ここを2つの文章に分けて、たたき台の(イ)のように、「また」でつないで、立体的形状については付記的部分ではないという修飾語がかからないように独立させた文章に変更してございます。

その下の(エ)です。こちらが「立体商標である旨の記載を追加する補正又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である」という記載にしてございます。これは現行基準の(ニ)に相当する部分でございます。ここの文章は若干シンプルにしたのですが、その後のただし書きにおいて、要旨の変更ではない場合についてを新しく書き込んだものです。

次に4ページ、こちらは標準文字の場合です。こちらについても、ただし書きで要旨変更にならない場合についての記載を新しく書いたものです。

その下の2.の括弧書きです。意匠法17条の3がわかりにくかったので、どういう規定かを括弧書きで書いていただけです。

資料4は以上となります。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の16条の2及び17条の2に関する商標審査基準について、どの点からでも、どなたからでも御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

本田先生、お願いします。

○本田委員 3ページの例①から④です。現行もそうですけれども、こちらは何の例かというのを書いていないのですが、これは何の例であるということを書いたほうがわかりや

すいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

○小塚座長 ありがとうございます。

まず事務局から、これは何の例かという御説明がありますか。

○豊瀬商標審査基準室長 これは（イ）の例です。要旨変更となる例です。

○小塚座長 ありがとうございます。（イ）の中でも先ほど御説明のあった付記的部分ではない普通名称とか品質の追加や削除ということですね。そういう趣旨を書いたらいいのではないかというのが本田先生の御指摘ですね。

加藤先生、お願いします。

○加藤委員 この（イ）は従前からずっとある基準ですけれども、「付記的部分でない」という表現は必要なのでしょうか。というのは、「付記的部分である普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等」ということはあり得るのでしょうか。

立体的形状に「付記的部分でない」がかからないために別の文章にされていますけれども、付記的部分でないという表現が不要で、「普通名称、品質若しくは質の表示」等は必ず要部になり得るのだということであれば、「付記的部分でない」を取ってしまえばよろしいのかなと思ったのです。いかがでしょうか。

○小塚座長 ありがとうございます。

これは確かにおもしろい御指摘ですね。つまり、付記的部分に過ぎない普通名称とか品質、質の表示等々があり得るかということですが、これについて先生方はどのように考えておられますか。

加藤先生が御指摘のように、それがあり得ないとすれば、およそ普通名称とか品質もしくは質の表示等々を追加したり削除したりすることは要旨変更になるということですね。そうなっては困るのではないかという御指摘をお持ちの先生はいらっしゃいますか。あるいは、まさにそのとおりだという御発言はありますでしょうか。

小川先生、お願いします。

○小川委員 実務上、特許庁はこれをどうされているのですか。付記的部分にある普通名称とか記述的な表示を削除することはオーケーにする実務をやっているんですよね。違うんですか。

○小塚座長 この質問に、事務局は答えられますか。

○小川委員 審査部でも審判部でも結構ですけど。

○小塚座長 お願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 おっしゃるように、付記的部分である普通名称とかは、にわかには想定できません。

○小塚座長 特許庁側で、どなたか確たる回答をお持ちの方はいらっしゃいますか。もしおられなければ、これは持ち帰って調査していただいたほうがいいのかもかもしれません。

恐らく問題は2つあり得て、1つは、観念的には付記的部分である普通名称、品質等々というものがあり得ると考えているかどうか。ただし、該当例があるかどうかは別の問題です。もう一つは、そういう該当例が現にあるということになれば、一挙に問題は解決するということになります。

現在、即答できないということですので、実務を確認していただくことにしたいと思います。実務を確認していただいた上で、加藤先生の最初の御発言は、実務上は付記的部分である場合には要旨変更ではないと扱って補正を認めているとしても、その実務は変えたほうがいいのかという御趣旨ですか。お願いします。

○加藤委員 いえ、そうではありません。もし付記的部分である普通名称の表示を削除することが要旨の変更ではないのであれば、(ア)のほうに、その旨の記載を加えていただいたほうが審査基準としてはクリアになるのかなと考えております。

○小塚座長 わかりました。ありがとうございます。

ほかの先生から、この論点に関して御発言、御意見等ありますか。

金子先生。

○金子委員 (ア)では「産地・販売地若しくは役務の提供の場所」のほうが挙がっていて、(イ)ではそれ以外の記述的な表示に関するものが挙がっているのです。あわせて書き分けなどについても運用との差異も調査していただければ、加藤委員の御指摘の点も関係するかと思いますので、御確認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。

そのほかの先生はよろしいでしょうか。

特に御異論がなければ、まずは(イ)の部分に関連して、普通名称、品質もしくは質の表示、材料表示等について付記的部分であるという判断をし、それについては、したがって追加等をして要旨変更にならないという扱いを実務上、しているのかどうかということを確認していただく。そして、そのような扱いをしているのであれば、その旨は明示の基準として書いてほしいという御意見でした。そのことに関連して、金子先生の御発言で、その場合には(ア)と独立の条文にするのか、それとも、あわせて一文とすることができ

るのか等々を検討するということです。そういうことになろうかと思えます。

これは特許庁で実務調査かつ、場合によっては、修正提案をさせていただきたいと思えます。

そのほかの点に関していかがでしょうか。

金子先生、お願いします。

○金子委員 非常に形式的な点で恐縮ですが、2ページの例の記述と3ページの例の記述のインデントがそろっていないので、そろえていただいたほうが、どこの例なのかということがわかりやすいかと思えます。

○小塚座長 ありがとうございます。これは対応できますね。お願いします。

そのほかいかがでしょうか。

本田先生、どうぞ。

○本田委員 先ほどの例に戻ってしまいますけど、できれば結構ですが、何が付記的なのか、どういった場合には付記的なのか、付記的部分は何だろうかというところの例があれば、あわせて、お願いできればありがたいなと思えます。

○小塚座長 ありがとうございます。

そうですね。これ自体は要調査事項ですが、実務上、付記的な場合かどうかということで区別をしているのであれば、先ほどの類否判断において、これはなぜ類似と認めるのかという簡単な説明がついていましたように、なぜこれは付記的なのか、あるいは付記的でないのかという説明があったほうがいいかもしれません。それも含めて、この点は事務局にもう一度検討していただくことにしたいと思えます。

そのほかはいかがでしょうか。おおむねよろしいですか。

資料4の審査基準については、条文的にいいますと、1.の(2)の(ア)(イ)及び(イ)に付されている例、この部分については、事務局において再度検討の上、御提示することによってさせていただき、その部分を除く部分についてはお認めいただいたと、このようなことで進めさせていただきたいと思えます。よろしいでしょうか。――ありがとうございます。

6. 防護標章登録(64条、65条の2、3及び4)に関する商標審査基準について

○小塚座長 次の議題に進みます。次の議題は防護標章登録に関する商標審査基準です。

関連する条文は64条、65条の2、65条の3、そして65条の4です。また事務局から説明をお願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 その前に、先ほど加藤先生から御質問があった件です。「雑誌による広告の代理」なのではないかということだったのですけども、類似商品・役務審査基準上は「雑誌による広告」という形で掲載されておりまして、そちらのほう推奨される表示ですので、このままとさせていただきたいと思います。

○小塚座長 わかりました。その点は解決ということですね。

では、お願いします。

○豊瀬商標審査基準室長 資料5を御覧ください。こちらの64条、防護標章登録の要件となります。こちらは1. ですが、現行基準については「『著名の程度に至った場合』をいう」という基準になっておりますが、これだと著名性がわかりにくいと思いますので、全国周知であるという旨がわかるように、たたき台の1.(1)のような規定としております。

その下の(2)は、以下の(ア)から(エ)を考慮して、周知性といえますか、著名性を総合的に判断するというものです。こちらの中身については、下線部分は若干修正してございますが、大きな変更はございません。

2 ページの一番上の(エ)については、現行基準上は、これは(4)ですけれども、「原登録商標の著名であることが特許庁において顕著な事実であるかどうかを検討する」となっていたのを、明確化の観点から「審決又は判決において認定されているなど」を追加しています。

その次の2. から4.(1)については新設の規定となります。まず2. です。これは防護標章登録ですので当然、原登録商標と同一でなくてはならないという基準を一つ追加してございます。3. は著名となるということですので、使用されている商標がある。使用されている商標と原登録商標と同一性の判断をするわけですけれども、その判断に当たっては3条2項の1.(1)を準用するという形にしてございます。

それから、4.(1)は出所の混同のおそれについての判断です。ここは4条1項15号と同様であろうということから、4条1項15号と同様の基準をここに入れ込んでございます。全く同じ基準ですので準用しようかとも思ったのですが、書き起こしていたほうがわかりやすいのではないかとということで、あえて書いてございます。

その下の4.(2)の(ア)の3行目です。これは単純な文言修正です。現行では「同一企業から出たもの」となっているところを「同一の出所を表すもの」という文言に修正を

しました。

一番下の項、5. です。「防護標章登録を受ける商品・役務の品質等の誤認のおそれについて」という見出しです。例えば「ビックカメラ」という商標を元に防護の出願をするときには「カメラ」の部分について品質誤認であるとか質の誤認については考慮しない。あくまでも64条の該当性の中で判断していきます、という旨を下線で明確化を図ったという趣旨です。

今度は防護の更新に係る規定でございまして、3ページ以降になります。具体的な基準は4ページです。こちらは形式修正といえますか、見出しを付けたただけでございまして。それプラス1. の4行目、「カムパニー」になっていたのを「カンパニー」に修正したのと、3. の3行目、「1. から4. を準用する」と、64条の準用規定ですが、そこを修正しました。64条が変わっておりますので、それに伴いまして、ここも修正したというものです。

資料5は以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

今の審査基準について、実質的な改訂が行われたのは64条関係ということですが、どの点からでも御発言、御意見等をお願いいたします。

金子先生。

○金子委員 それほど強い意見ではないのですが、(1)の最初の「需要者の間に広く認識されている」というところについて、この改訂の趣旨としてはわかりやすくすること、従前と知られている程度、著名と言われているものと変えないという趣旨ということでしょうか。もしそういう趣旨であれば、著名という言葉を残しておいたほうが誤解を招かずに済むかなという印象を受けました。

といいますのは、著名という言葉がなくなってしまうと、著名でなくてもよいのかという印象を与えるかもしれないという気がいたします。場合によっては、修正後の案にある「全国的に認識されている」で「、」を入れて、「著名なものをいう」というふうに、著名という言葉を残しておいてもよいのかと思いました。強い意見ではありません。

○小塚座長 ありがとうございます。

まず事務局に確認しますが、これは現行基準を実質的に変えるという趣旨ではないですね。

○豊瀬商標審査基準室長 基準を変えたり、運用を変えたりという趣旨ではございませんで、単に明確化を図ったものです。条文上、「需要者の間に広く認識されている」というこ

とですので、あえて、そこを著名と言い替える必要はなくて、全国周知であるということを書いてあげたほうが明確なのではないかと。

例えば4条1項6号であったり、8号であったり、条文の中に「著名」という文字が含まれているものであれば、その解説として、どの程度の著名性かというのを明確化するという観点かと思えますけれども、条文上、「需要者の間に広く認識されている」ですので、そこをあえて著名という言葉に置き替えなくてもいいのではないかという趣旨です。

○小塚座長 ありがとうございます。

事務局のお考えはお考えとしまして、委員としてのお立場で、著名という言葉が残ったほうがいいかどうかということについて御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。

金子先生は、それほど強くこだわるわけではないが、残したほうがいいのではないかという御発言でしたけれども。小川先生、お願いします。

○小川委員 全国的に周知な商標が著名商標であるという一般的な概念が確立していると思いますので、原案どおりで結構だと思います。

○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。

外川先生、お願いします。

○外川委員 あえて申し上げますと、この文章でわかると思いますので、これで結構ではないかと思います。

○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 私もこれでよろしいかと思えます。

○小塚座長 ありがとうございます。

金子先生はあえて明確化のために御発言になったということで、実務上は支障がないのではないかということです。それでは、原案のままということでもよろしいでしょうか。— ありがとうございます。

その他の点について何か御指摘、御発言のある先生はお願いをいたします。

小川先生、お願いします。

○小川委員 4ページ目です。どうでもいいのですが、どうでもいいなら言うなどおしかりを受けるかもしれませんが、3. の判断基準についてというところで準用規定がありま

す。3行目に「1. から4. を準用する」とありますが、本来、2. は要らないので、「1.、3.、4.」と書くのか、あるいは事務局案のようにざくっと書いて空振りでもいいよというのか、どちらでも結構です。

○小塚座長 ありがとうございます。

事務局としては単純に全部を引用しただけですね。そうであれば、例えば「この基準第14を準用する」とでも書けばいいわけで、わざわざこう書いてあると、確かにきちんと精査したほうがいいかもしれませんね。これは事務局で御検討いただいて、しかるべく対処させていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。

それ以外の点について何か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 修正提案ではなく、確認ですが、2ページになりますか。4. の最初の5行ぐらいの下線の部分が追加されたわけです。

まずは「混同を生ずるおそれがあるとき」についてということで、前半が狭義の混同で、後半が広義の混同という書き方をされていて、今までの右側の3. の審査基準が左に移ってきて、(2)(イ)は少し傾向を変えて「商品又は役務」との関係ですけれども、上の広義のほうは「経済的又は組織的に何等かの関係がある」と裁判所の文言をそのまま使っていて、従来の審査基準からもってきた(2)(イ)のほうは、あくまでも「商品又は役務の出所につき」ですが、「原登録商標権者と密接な関連がある」という。

「何等かの関係」と「密接な関係」が同じ文章で並んでいるので、使い分けているのかのように感じないわけでもないのですが、そこを説明していただいて、違いがあるのかないのかをお聞きできればと思います。

○小塚座長 ありがとうございます。

これは意図的に書き分けたものかどうかについて、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 4. の(1)については、今般の一連のワーキンググループにおける審議の中で、ここは4条1項15号に規定された文言です。一方で、御指摘いただいた(イ)は現行基準をそのまま持ってきているということで、特に使い分けたということではございません。確かに密接な関連があるということで文言自体は違っているのですが、趣旨としては同じですから、あわせたほうが平仄をとるという観点から適切かと思っておりますので、ここはあわせる形で修正をしたいと考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

恐らく(1)を直してしまうと、4条1項15号に響いてきますから、(2)の(イ)を(1)にあわせるということでもよろしいでしょうか。――ありがとうございます。それでは、そのように対応させていただきます。

そのほか御指摘、御発言等ありますでしょうか。

本田先生、お願いします。

○本田委員 細かい点で恐縮です。先ほど著名という言葉がなくなったのですけれども、そうすると、1番の(エ)だけに「著名である」が残っているんです。著名という状態が明らかであるので、このまま残しておいてもよろしいのでしょうか。確認だけ、お願いします。

○小塚座長 1.(2)の(エ)で「原登録商標が著名であることが」と書かれている点の問題です。事務局としてはいかががお考えになりますか。先ほどの趣旨は(1)でいう全国周知というのが著名ということだと、ここはイコールだということが関係者の間で十分認識されているという理解ではあったわけですが、事務局としてはどのように考えますか。

○豊瀬商標審査基準室長 ここは確かに同じ意味です。しかしながら、1.(1)と同じように書くとすると、かなり長くなるということもあって、あえてここを変えていなかったところです。1.(1)にあわせて変えたほうが良いということであれば、そのほうが正確であれば、それに変わるというところではないかと考えます。

○小塚座長 ありがとうございます。

先ほどの先生方の御意見は別に著名という言葉避けようという意図ではなかったと思いますので、全国周知と著名はイコールだというのは、この業界の商標に携わる人間なら誰でも知っているという趣旨であったと思いますので、強く書き換えるようにということではありませんね。よろしいでしょうか。今のやり取りにおいて、(2)の(エ)の「著名」と(1)で何ら使い分けをしているわけではないということが確認されたということで進ませていただいてもよろしいですか。――ありがとうございます。

そのほかいかがでしょうか、防護標章登録関係について。

先ほど表現ぶりの宿題が出ましたが、何等かの関係と密接な関係というところは表現ぶりだけの問題ですし、もう一つ小川先生が御指摘の準用のところも表現ぶりだけの問題ですので、事務局と私で確定させていただきます。そうしますと、全体についてお認めいただいたということでもよろしいでしょうか。――ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

7. 国際商標登録出願に係る特例（68条の9、10、11、12、13、15、
16、17、18、20及び28）の商標審査基準について

○小塚座長 いよいよ本日の最後の議題です。国際商標登録出願に係る特例ということで、68条の9から幾つかの条文にかかわる審査基準がございます。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 そうしましたら、資料6を御覧ください。マドプロに係る特例に関する規定が幾つか列挙されております。具体的な基準については4ページになります。

4ページの1. は68条の10で重複に係る規定です。重複関係を審査官が見るということで、まず商標の同一性について見て、その次に指定商品・役務が重複関係にあるかというのを見て判断していくという実務になります。

(2) は商標の同一性に係る部分でございますが、当然、これは同一でなくてはならない。先ほどと同じように、現在では相似形となっているところを「縮尺のみ異なるものを含む」という形に修正をしています。

(3) は指定商品・役務の重複関係を見る基準です。こちらは、どういったものが重複するのか、どういったものが重複しないのかという例示がないので、例示を入れたものです。

具体的には①が重複しないパターンです。どういう場合が重複しないと判断されるのかということです。国内登録があります。それで指定商品があります。国内登録の出願時には、新たに出願されてきたマドプロの出願に係る指定商品ですね。この例で言いますと、「乗り物用ナビゲーション装置」です。こういった商品は国内登録の出願時にはないという十分な心証を得られたというときには重複関係にないと判断しますという旨の規定です。わかりやすいように例示を入れて、文章も若干こなれた表現に修正をしております。

5ページの②は重複していると判断されるケースです。ここも例を入れました。例えば国内登録の指定商品が「電気通信機械器具」でありました。マドプロの指定商品が「プラズマテレビジョン受信機」でありました。解説を付しているのですが、それでも、「プラズマテレビジョン受信機」については当初の国内登録の段階では存在していないといった場合であっても、機能的に見て同一機能であって、用途的にも同一である。テレビはテレビですということで、当初テレビジョン受信機が電気通信機械器具の中に含まれているということです、こ

ういった場合については重複関係を認めるという旨の基準を修正したと、例示を追加したということです。

その次、削除になっている部分については、現行のただし書きの部分です。一方が「木製机」で、もう一方は「金属製机」といった場合まで重複していると取り扱うものではないという旨のただし書きがありました。こういった場合は全く別個の商品であって、どちらが古いとか新しいという関係にもない。ただ単に材質が異なる机ですので、こういった場合は明らかに重複とは見ないということかと思しますので、ここについては削除させていただきます。

その下の2. です。こちらは68条の28に係る基準です。国際商標登録出願に係る商標の補正です。商標の補正はできないということで先ほどの68条の28には書いてあるということで、それを明確化するために下線の部分を修正しただけです。

資料6は以上です。

○小塚座長 ありがとうございます。

これについて、どの点からでも御意見、御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

どの点からでも御発言ください。

加藤先生、お願いします。

○加藤委員 代替のところですが、4ページ、現行基準ですと、(3)の「厳格に解し」という言葉が(2)ではなくなっています。これは多少緩やかになったというふうにとらえてもよろしいのでしょうか。

御存じのように、マドリッド・プロトコルで入ってくる商標のスタンダードキャラクターはISO規格にのっとっているわけですね。日本の場合、古くは印刷屋さんで商標見本を印刷してもらって標準的な書体で出していたというのがほとんどです。また標準文字の時代に入っても、それがISOの規格のものと同じであるということはありません。ここを余り厳格に解されると、代替がほとんど行われなくなってしまう。「厳格に解し」という言葉がなくなったところに多少でも希望を持ってよろしいかどうかというところを確認させていただければと思います。

○小塚座長 「厳格に解し」を削除したことの意味合いについて、事務局からお願いいたします。

○豊瀬商標審査基準室長 この点については、残念ながら、実務を緩めるということではありません。同一という言葉をもって十分同一だということがわかるのではないかと

ことで、単に「厳格に解し」という文言を削除しています。

○小塚座長 その点の希望は余りないということですね。

ただ、加藤先生が御指摘の点はどのようなのですか。例えばI S Oの書体と日本基準の書体のずれのようなものは実務上、どういうふうに扱っていますか。それも厳格に解して、同一ではないと見ているということですか。

○豊瀬商標審査基準室長 私も細かい実務はわからないのですが、あくまでもケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないと思います。商標の態様を見ながら、ケース・バイ・ケースで判断して行って、そういった御事情があるということであれば、意見書等で主張していただくということが適当な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。

ということで、事務局として、そこを緩めるとか厳しくするとか、または書体の違いは同一ではないとか、そういうことについて予断を持たせるものではないということのようです。何か御発言等ありますか。

○木村商標制度企画室長 企画室の業務とマドリッドプロトコル経由による審査業務を担当しております。

マドリッドプロトコルの場合、同一性をどこまで認めるのかという議論はあるかと思えます。国内の登録と国際登録の同一性は国によって違うところがあって、標準文字として宣言している場合、その範囲はフォントにこだわらない国もございます。日本の場合には、この基準でも御説明しているとおり、縮尺が異なる場合のみ同一の範囲として認めているという解釈が一応確定しているという理解をしております。その部分については、マドプロにおける国内登録と国際登録の違いも大きく解釈が異なるものではないと考えております。

ただ、この問題については、ユーザーの方々がそれで本当に使いやすいのかどうかという問題が出てきますので、マドリッド作業部会で別途、国際登録と基礎出願又は基礎登録との同一性の問題についてはW I P O事務局でガイドラインを作っていこうということになっておりますので、ガイドラインが作成されれば、また同一性の解釈が広がる余地もあるのではないかなと考えております。

○小塚座長 ありがとうございます。

基準自体がその点について影響を及ぼすものではないということです。当面はそれによるしいですね。――特に追加の御発言がないようですので、先に進ませていただきます。

そのほかの点はよろしいでしょうか。

これも私が余計なことを言わないほうがいいのかもしれませんが、最後の2. は、審査基準としてはやや不思議な規定ですね。これは国際登録出願の補正がなぜできないかという話で、何ら審査の基準を書いているわけではなくて、条文の解説をしているだけです。厳密に言うと、審査基準になくても済む規定かと言われれば、なくとも済む規定なのだと思います。これもユーザーにとっての利便性を考えたときに、たった2行ですので、こういうことですよという説明をする規定があってもいいかということで残っています。

しかも、国際登録の性質上という現行基準の書きぶりですと、性質上、これを行うことができないというのは何を説明したのかよくわからないところもありますので、丁寧になっているということです。そのあたりも含めていかがでしょうか。

よろしいですか。――ありがとうございます。それでは、国際商標登録出願に関する基準も、基準としてはお認めいただいたということです。ありがとうございました。

本日は議題が大変多かったのですが、皆様の御協力によりまして、非常に効率的に審議が進みました。御用意した議題は以上です。

今回のスケジュールについて事務局からお願いをいたします。

○佐藤商標課長 今後のスケジュールについて御説明いたします。今後の第23回商標審査基準ワーキンググループは来年、1月24日を予定してございます。1月24日です。詳細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。

以上をもちまして、本日の商標審査基準ワーキンググループ第22回の会合は終了させていただきます。効率的な審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

今回は1月ですので、年内はこれで最後です。どうぞよいお年をお迎えください。

8. 閉 会