

4 1 . 0 1

商標法第3条の趣旨に反する場合の審査運用について

商標審査基準 第18 その他

2. 同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を願した場合について

(1) 同一人が同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。

(2) 商標権者が登録商標と同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について同一の商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。

上記基準における、本願商標に係る指定商品又は指定役務が、引用する先願未登録商標又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務と「同一の指定商品又は指定役務」であるかは、次のとおり判断する（アルファベットの大文字は包括表示を、小文字は個別表示（大文字で表したものに包含される表示）を表す）。

1. 「同一の指定商品又は指定役務」と判断する場合

指定商品又は指定役務の表示が同一であれば、「同一の指定商品又は指定役務」とであると推定して判断する。

(1) 本願に係る指定商品又は指定役務と引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とがすべて同一である場合。

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A, B, C	A, B, C
A, b, c	A, b, c
a, b	a, b

(2) 本願に係る指定商品又は指定役務が引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務に含まれている場合（概念的に含まれている場合は除く）。

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
------------	------------

A, B	A, B, C
A, b	A, b, c
c	a, b, c

(解説)

(2) は、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務の一部を指定して新たに出願したものである。このような場合には、後願のような新たな出願をしなくとも、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務から不要な指定商品又は指定役務を放棄すれば同様の結果が得られるため、「同一の指定商品又は指定役務」とであると判断する。

2. 「同一の指定商品又は指定役務」とであると判断しない場合

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
A, B	B, C
a, b	b, c
a	A
A	a
A, B, C	A, B
a, b	b

(解説)

本願に係る指定商品又は指定役務のうちの一部が引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一である場合、引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務が包括表示であり、本願に係る指定商品又は指定役務がそれに含まれる個別表示の場合には、「同一の指定商品又は指定役務」とは判断しない。

3. 指定商品又は指定役務が実質的に異なると判断できる場合について

1. に該当する場合であっても、出願人から、本願の指定商品又は指定役務が、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とは国際分類の版が異なること等により、実質的に商品・役務の内容が相違するとの主張がなされ、その事実が認められる場合には、「同一の指定商品又は指定役務」とであるとの推定が覆ったものとして判断できるため、当該拒絶理由は解消する。