

## 42. 119. 02

## 外国標章等の保護に関する取扱い

1. 著名な死者の肖像若しくは氏名若しくは著名な死者の著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称（以下「死者の氏名等」という。）死者の氏名等は、死亡時の配偶者が生存中であって、その配偶者の承認を得ていない場合等は、商第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶する。

（参考 商標「MARC CHAGALL」：昭和62年審判第15651号）

## 2. 周知・著名なキャラクター

商品又は役務について使用されているものであって、標章として既に周知・著名となっているものについては商第4条第1項第10号あるいは同第15号に該当するものとして拒絶する。

<参考>キャラクター

原著作物中の人物などの名称、姿態、役割を総合した人格というべきものであって、原著作物を通じ又は原著作物から流出して形成され、原著作物そのものからは独立して歩き出した抽象概念であって、それ自体は思想、感情を創作的に表現したものとして著作物性を持ち得ない。

（-ポパイ事件- 昭和58年(ワ)第27号 大阪地方裁判所判決 昭和59年2月28日）

## 3. 外国においてのみ周知、著名な商標

次の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の商標と偶然に一致したものは認め難いことから、これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものと推認し、商第4条第1項第19号に該当するものとする（「[商標審査便覧42. 119. 03](#)：商標法第4条第1項第19号に関する審査について」参照）。

- ① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること。
- ② その周知、著名商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであること。

また、その周知、著名商標が使用されている国の政府等から、その商標登録出願について国際信義に反するものである旨等、何らかの関心が表明されている場合には、その内容等について十分勘案すべきものとする。

なお、本処理方針の趣旨は、これまで商第4条第1項第7号に該当するとされてきたものであるが、商標法等の一部を改正する法律（平成8年法律第68号）により、同第19号が新設されたことに伴い改めたものである。

(参 考)

- ・商標「LILLYWHITES」：昭和58年審判第3232号（商第4条第1項第7号適用）
- ・商標「DROTHEE-BIS」：昭和53年(ワ)第1264号 神戸地方裁判所判決 昭和57年2月21日
- ・「外国周知・著名商標等のわが国での未登録商標および外国人の名称等の保護について」（通知）……別紙1参照
- ・「外国商標等の保護について」（通知）……別紙2参照

#### 4. 周知・著名な商標の所有者本人からの出願（商第4条第1項第11号の適用関係）

商第4条第1項第11号の適用に関する標記出願に係る商標と引用商標の類否の判断においては、両商標より生ずる外観、称呼、観念のいずれかひとつの判断要素によるべきでないことにとりわけ留意し、指定商品・役務に関する取引の実情のうち特に当該商標の周知・著名性を十分に踏まえた外観、称呼、観念の総合的考察によって判断することとし、ひとつの判断要素において近似性を認められる場合であっても当該総合的考察によって両商標を識別し得ると認められるときは、標記出願については商第4条第1項第11号を適用しないものとする。

(参 考)

- ・本願商標「ランバン」VS 引用商標「ラーバン」：平成3年(行ケ)第77号 東京高等裁判所判決 平成3年10月15日
- ・本願商標「D o d g e r s」VS 引用商標「ロジャース」：平成3年(行ケ)第198号 東京高等裁判所判決 平成4年3月10日
- ・本願商標「L A N C E L」VS 引用商標「ラッセル」：平成4年(行ケ)第147号 東京高等裁判所判決 平成5年6月29日

(注) 以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。

- [「第4条第1項第7号（公序良俗違反）」の審査基準](#)
- [「第4条第1項第10号（他人の周知商標）」の審査基準](#)
- [「第4条第1項第11号（先願に係る他人の登録商標）」の審査基準](#)
- [「第4条第1項第15号（商品又は役務の出所の混同）」の審査基準](#)
- [「第4条第1項第19号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標）」の審査基準](#)

外国周知・著名商標等のわが国での  
未登録商標および外国人の名称等の  
保護について

特許庁審査第一部長 八木規夫

1. 近時、諸外国との貿易摩擦が激しさを増すなかで、「政府・与党」対外経済対策推進本部は、昨年7月30日に、今後3年間に亘って実地する「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」を正式に決定しその発表を行った。

これは、自由貿易体制を維持・強化し貿易の拡大均衡を通じて、調和ある対外経済関係の維持と世界経済の安定的発展を図るために、関税・輸入制限、基準認証・輸入手続き、政府調達、金融・資本市場・サービス・輸入促進等の六分野について幅広い改善措置を盛り込み「原則自由、例外制限」の基本視点に立ち、政府介入をできるだけ少なくして、消費者の選択と責任に委ねることを内容とするものである。

サービス・輸入促進等の分野における貿易摩擦の一環として、工業所有権制度に関しても、改善措置の検討が要請され、商標関連では、不正商品の取り締まりの強化とともに、いわゆる非関税障壁の一つとなりつつあるものとしての外国周知商標のわが国における冒認出願登録の未然防止等が検討課題に上げられ、当庁としても、これを重視し、審査レベルでこれに積極的に対処することとしたところである。

2. わが国は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」に加盟し、同条約の趣旨に則った商標法の運用を行うことにより、外国の周知・著名商標、外国人の名称等の保護に努めている。

しかしながら、最近わが国企業等が欧米諸国の外国企業等の商標、名称、略称等を無断で出願しているという事例が相当数みられ、欧米諸国よりわが国出願人、特に一流企業の企業姿勢・モラルを問うクレームが続出し、このままではわが国商標制度の根幹にかかわるクレームにまでエスカレートしかねない状況にある。

これは、わが国の商標が東南アジアの一部の国において模倣・盗用をされ、わが国企業がその対応に苦慮されている状況と同質のものである。

弁理士会においては、早くより「海外有名ブランドの保護のあり方」として、その研究に取り組み、「昭和59年度商標委員会調査研究報告」（パテント1985.7月号掲載）がなされているが、その結論（1）に明確に示されている如く、外国商標を客体とする商標登録出願の受任に際しては、出願の妥当性を判断し、指導されるようお願いしたい。

他方、わが国の商標制度について必ずしも適切な理解が得られていないことが原因と思われるクレームもあり、これについては、外国出願人に対して、わが国商標制度についての普及・啓発を強化してまいりたい。

これらの措置により、いわゆる商標摩擦を解消し、わが国商標制度の円滑な運用と発展を図り国際的な信用をたかめるべく努力してまいりたい。

については、弁理士会々員の方々の一層の御協力を重ねてお願いするものである。

（昭和61年1月）

平成3年特審一第43号  
平成 3年10月25日

殿

外国商標等の保護について(通知)

特許庁審査第一部長 工藤 尚武

1. 我が国は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」に加盟し、同条約の趣旨に則った商標法の運用を行うことにより、従来より外国商標等の保護に努めてきており、特に昭和60年7月「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」の決定に際しては、特許庁としては、関係団体への説明会の実施、審査基準等の改正、外国の周知・著名商標集の出版等の措置を講じ、外国の周知・著名商標、外国人の名称等の保護強化を図ったところである。
2. このような措置と出願人サイドの努力とが相まって、外国商標等の我が国における冒認出願の状況等については、その後相当の改善が見られるものの、依然として、我が国の一部企業が外国商標等について当該商標等を使用している外国企業に無断で冒認出願する事例が見られ、最近も、このような事例により我が国と当該国との経済摩擦に発展しかねない事態が生じている。このような事態は、我が国企業が外国の商標を冒認出願するような場合には、我が国経済の世界における現在の地位からして、それが直ちに対外的な経済摩擦に発展し、我が国全体のイメージを損なう可能性があることを示している。
3. このような状況に加えて、特にサービスマーク登録制度の導入を来年4月に控えていることにかんがみ、我が国としては、現時点において、外国の商標等に関する冒認出願を防止するための努力を従来にも増して強化することが必要であると考えられる。
4. ついては、貴会（貴センター）におかれては、会員（会員企業）に対し、外国商標等の保護の重要性に関する上記趣旨につき周知・徹底を図られるとともに、外国企業の商標等の出願を行うに当たっては、当該外国企業の明確な同意なしにこれを行うことのないよう十分な指導をお願いしたい。なお、特許庁としても、法の運用に当たり、外国商標等の冒認出願については、現行法の許す範囲で厳しい対応を行う方針である。

別 記

弁理士会会長	瀧 野 秀 雄
社団法人日本食品特許センター会長	桑 原 潤
日本特許協会会長	金 尾 實