

A 2. 0 7

国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い (商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明を除く)

1. 基礎登録又は基礎出願に係る願書に商標についての記述がある場合であって、国際登録出願にもその記述を含めるときは、それと同一の内容が国際登録出願の願書（MM2）第9欄(e)(i)「Description of the mark contained in the basic application or basic registration, where applicable」(基礎出願又は基礎登録の標章の記述)（以下「標章の記述欄」という。）に記載されていなければならない。

例えば、基礎登録又は基礎出願に係る願書に、商標について商第5条第6項(※)ただし書きの適用を受けようとする旨を記載した説明書の提出がされている場合には、その内容が標章の記述欄に文章をもって記載されていなければならない。

【記載例】 商標記載欄が白色の場合

「商標中××××の部分、白色である。」と記載する。

(※) 平成8年改正前の商標法に基づく出願に係る登録又は出願は商第5条第3項となり、平成26年改正前の商標法に基づく出願に係る登録又は出願は商第5条第4項となる。以下同じ。

2. 基礎登録又は基礎出願における次のような事項は、標章の記述欄に記載することはできない。
 - ・ 商第3条第2項の規定が適用されていること
 - ・ 商標採択の趣旨についての説明
 - ・ 分割又は変更出願に係る商標であること
 - ・ 早期審査案件とされた出願又はその申請のある出願に係る商標であること

なお、基礎登録又は基礎出願において商標の構成態様についての説明がされている場合は、原則として、標章の記述欄に記載する必要はないが、記載がされているときは、その記載の内容が同一であることの確認を行うこととする。
3. 標章の記述欄の記載は、本国官庁が基礎登録又は基礎出願における記載と同一の内容となっていることについての証明をしなければならないため、本国官庁はその同一性を確認し、同一とは認められないときは、出願人に対し訂正した願書に差し替えることを促すこととする。

[説明]

- (1) 標章の記述欄に記載がある場合には、基礎登録又は基礎出願に記載されている商標についての記載と同一の内容が国際登録出願の願書にも記載されていなければならない。

例えば、基礎登録又は基礎出願において商第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、願書に添付した説明書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載することとなっている。

しかし、標章の記述欄は“国際登録出願の言語”で記載することとなっていることから、基礎登録又は基礎出願に係る願書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」についての説明があったときは、商標記載欄と同一の色彩を付してある範囲及びその色彩（商標記載欄と同一の色彩）を文章によって簡潔明瞭に記載する必要がある。

記載例としては、商標記載欄が「白色」の場合には、「商標中××××の部分、白色である。」旨を英語で記載するのが適当である。

なお、商第5条第6項ただし書きの規定に基づく説明は、商標の構成要素に関わる記述であることから、願書第8欄「COLOR(S)CLAIMED」（色彩に係る主張）に記載するよりも、標章の記述欄に記載するのが適切である。

- (2) 標章の記述欄には、

- i) 願書の様式に提示されている種類やカテゴリー（立体商標、団体・証明・保証商標、標準文字）は含まない
- ii) 商標の使用又は著名性に関する陳述のような記述は含まない

となっているので、例えば、基礎登録又は基礎出願における上記i)及びii)のような事項並びに下記①から④のような事項については、標章の記述欄に記載できないものとする。

- ① 商第3条第2項の規定が適用され使用による識別性が認められた登録商標、又は商第3条第2項の規定が適用されるべきである旨を主張している出願における商標であること
- ② 商標採択の趣旨についての説明
- ③ 分割又は変更出願に係る商標であること
- ④ 早期審査案件とされた出願又はその申請のある出願に係る商標であること

なお、標章の記述欄には、基礎登録又は基礎出願において記載されている事項であって、商標の構成態様に関する事項又は商標の権利に直接関わる事項（願書の他の欄に記載することとなっている事項を除く。）について

記載するものと解されることから、商標の構成態様についての説明がされている場合は、原則として、標章の記述欄に記載する必要はないが、記載されていたとしても欠陥あるものとはせず、その記載の同一についての確認を行い、同一と認められるときは、当該記載を認めることとする。

【備考】

＜明治４２年又は大正１０年商標法に基づく着色限定されている登録商標を基礎とする場合の標章の記述欄の記載について＞

着色限定についての記載がある登録について、その色彩についての記載が願書第８欄に加え、標章の記述欄にも記載されていた場合は、前記（２）のなお書きと同様に取り扱うこととする。

＜防護標章について＞

商標法上、防護標章登録又は防護標章登録出願を基礎として国際登録出願ができることとなっているが、その旨の記載がなくても標章の記述欄についての同一は認めることとする。

これは、次の理由による。つまり、防護標章制度は、その保護を求める商品又は役務についてその標章を使用することとなっていないことから、基礎登録又は基礎出願が防護標章であった場合、指定国によっては防護標章であることをもって、使用する商標についての国際登録とは認められず、その保護が認められない場合もあり得ることから、上記のとおり取り扱うこととする。

- （３）本国官庁は、確認の結果、記載すべき事項が欠落しているとき又は同一の記載とは認められないときは、出願人に対し同一の記載となるように願書を差し替えるよう促すこととする。