

第 8 第 8 条

(先 願)

第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録出願に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。

3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

4 特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5 第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の

承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。

6 第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

1. 「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標」について
本号における類否の判断については、この基準第3の十(第4条第1項第11号)を準用する。

2. 第8条第4項の協議命令(以下「協議命令」という。)並びに第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知について

出願が同日に相互に同一又は類似の関係にある他人の出願と競合したときは、該当するすべての出願に対し、協議命令と第8条第2項及び第5項の拒絶理由の通知を同時に行うこととする。

ただし、上記の協議命令と拒絶理由の通知がなされる前に、第8条第2項の協議が成立した旨又は協議が不成立である旨の書面が提出されているときは、以下のとおりとする。

- (1) 協議が成立した旨の書面が提出されたときは、協議により定めた一の出願人に係る出願以外の商標登録出願に対し、第8条第2項の拒絶理由を通知する。
- (2) 協議が不成立である旨の書面が提出されたときは、すべての商標登録出願に対し、第8条第5項の拒絶理由を通知する。

3. 協議が成立した旨の書面が提出された場合について

特許庁長官の指定する期間内に、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人に係る商標が登録された後、他の出願について、第8条第2項に基づき拒絶査定を行う。

4. 協議が不成立である旨の書面が提出された場合又は協議が成立若しくは不成立である旨の書面がいずれも提出されない場合について

特許庁長官の指定する期間内に、出願人から、協議が不成立である旨の書面が提出された場合又は協議が成立若しくは不成立である旨の書面がいずれも提出されない場合は、第8条第5項の特許庁長官が行う公正な方法によるくじの手続を行うこととし、くじにより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、第8条第5項に基づき拒絶査定を行う。

5. 「一の商標登録出願人」に係る出願の拒絶査定等が確定した場合について

「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」及び「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」に係る出願について、拒絶査定確定又は取下げ、放棄等がされた場合には、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。

6. 第8条第1項、第2項及び第5項ただし書きについて

「承諾」の有無及び「混同を生ずるおそれがないとき」を判断するにあたっては、この基準第3の十九(第4条第4項)2. 及び4. を準用する。

(注) 以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。

○商標審査便覧

44.01 商標法第8条第5項に規定するくじの取扱い

44.02 複雑な競合関係にある商標法第8条第5項に係る「くじ」の実施方法について(審査事例)