

2. 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知

(1) 従来 of 制度と改正の背景

商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願(以下「先願」という。)が順次最終的に処理されるまで後の出願(以下「後願」という。)はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。先願が拒絶査定不服審判や審決取消訴訟に係属するような場合には後願の処理待ち期間は一層長期化することとなり、さらに、商標法条約への加盟に伴う今回の改正で一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。

これは、出願人にとっても決して望ましい状態とはいえない。すなわち、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品・役務の減縮補正、当該出願に係る商標についての登録の断念及び別の商標の採択・出願、先願に係る出願人との譲渡交渉等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。

こうした状況を踏まえ、さらには、一定期間内の審査が必要となるマドリッド・プロトコルに加盟することも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとした。

諸外国においても、既登録商標だけでなく出願係属中の商標も含めて先行商標と位置づけ、これに基づく異議申立てを可能とし(フランス、ドイツ)、又はそれと抵触するものを拒絶理由としている例がある(イギリス)。

(参考1) 後願であることを理由とする拒絶理由通知の割合

昭和62年から平成3年までの出願879,114件に対して行われた拒絶理由通知285,315件中、商標法第4条第1項第11号を理由とするものが148,036

件（51.89％）と最も多い。（特許庁商標課調べ）

（参考2）マドリッド・プロトコルと拒絶理由通知との関係

マドリッド・プロトコルによれば、指定国は18月以内に拒絶理由を通知する必要がある、さらにこの拒絶理由通知にはすべての理由を開示することが求められる。しかしながら、抵触する先願未登録商標が審判や訴訟に係属するような場合には、上記期間内にその拒絶理由を通知することが極めて困難となる場合が想定される。

（2）改正の概要

- ① 拒絶理由の通知についての根拠規定を商標法に書き起こした。
- ② 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知の制度を設けた。

（3）商標法の改正条文の解説

① 拒絶理由の通知

（拒絶理由の通知）

第十五条之二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

本条は、商標登録出願人に対して拒絶の理由を通知しなければならないことを規定したものである。

審査官が商標登録出願について審査をした結果、拒絶にすべき心証を得た場合でも、出願人に意見を述べる機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは酷であることから、拒絶の査定に先立って意見書を提出する機会を与え、かつ、それを基にして再審査をする機会ともしようとするものである。

なお、拒絶理由の通知については、これまで第17条で特許法第50条を準用していたが、次条で先願未登録商標に基づく拒絶理由通知について規定したため、商標法において新たに規定したものである。

② 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知

第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

本条は、先願に係る未登録商標の存在を理由とした拒絶理由の通知についての規定である。

第1項は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標である場合に、その他人の先願が商標登録されることにより第15条第1号に規定する拒絶の理由に該当することとなる旨を通知し、意見を述べる機会を与えることができることを規定したものである。

ここで、「第十五条第一号に該当する」とは、第15条第1号に掲げられている拒絶理由のうち第4条第1項第11号（先登録された商標との抵触）に該当することとなることを意味する。ちなみに、第15条第1号の拒絶理由の中には、第8条第1項（先願商標との抵触）の規定は置かれていない。出願中の商標には後願排除権がないのである。

第2項は、第1項の通知をした場合には、当該通知に係る他人の商標が登録された後拒絶査定を行おうとする際に前条に規定する通知を再度しなくてもよい旨を規定したものである。

[関連する改正事項]

◆第17条（特許法の準用）

従来、拒絶理由の通知については、特許法第50条の規定を準用していたところ、商標法に新たに第15条の2、第15条の3を規定したことから、本条から特許法第50条の規定を削除した。

◆第55条の2（拒絶査定に対する審判における特則）

拒絶査定に対する審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、新たに拒絶理由を通知することとなるが、その場合の根拠規定を従来準用していた特許法第50条から新設の第15条の2及び第15条の3に改めた。

3. 登録商標の使用と認める範囲の拡大

(1) 従来制度と改正の背景

商標法上は、商標の構成要素（文字、図形、記号等）が少しでも異なると、それらが類似であるか非類似であるかは別問題として、少なくとも同一の商標とは扱わないのが原則である（所定の場合に限って色彩のみを異にする類似の商標を同一の商標として扱うとする特則（第70条）が唯一の例外である）。しかし、特許庁の運用基準では、現実に使用されている商標が登録商標の使用であると認識できるかどうかという局面（更新出願時や不使用取消審判の際の使用の認定）における判断については、単なる物理的な同一に限らず、社会通念上同一と認識しうる商標の使用についても登録商標の使用と認めることとしており、判決例でも同様の考え方が示されてきている。

しかしながら、この運用も、連合商標出願について、その過剰な防衛的出願の抑制を図るまでには至っておらず（ちなみに、色彩に関する特則（第70条）

の適用もなく、色彩のみが違う商標も連合商標として登録できる)、社会通念上同一と認識しうる商標が数多く連合商標として出願され、登録されている。

今回の改正で連合商標制度を廃止した場合においても、類似の商標が通常の商標登録出願として出願される可能性があるところ、「社会通念上同一の範囲内の商標の使用については登録商標の使用」と認められる旨を法文上明確に規定するとともに、従来の社会通念上同一の範囲の考え方を一層弾力的なものとするのが、いわゆる防衛的出願の抑制に繋がり、ひいては、早期権利付与の確保に資することとなる。

また、このことは、パリ条約5条C(2)の趣旨の我が国への適用も明確となり、さらには、登録商標と物理的に同一のものを使用するというよりは、それを付する商品の具体的な性状に応じ、適宜に変更を加えて使用するのがむしろ通常であるという産業界の実情にも合致する。

このため、第50条にパリ条約5条C(2)の趣旨を明文化した規定を置くこととした。

(2) 改正の概要

- ① 登録商標の不使用による商標登録の取消審判についての規定（第50条）において「社会通念上同一と認められる商標の使用は登録商標の使用に含まれる」旨を明確にすることとした。
- ② また、従来の運用をより一層弾力的なものとするため、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」も社会通念上同一と認められる商標の例示として掲げた。

(参考)

① 諸外国の法制例

諸外国の商標法（EC指令、EC規則、イギリス、ドイツ、フランス等）にも、パリ条約第5条C(2)の趣旨を受けて、これと同内容の規定が、一定

期間不使用における制裁（取消）の場合や権利行使の場合における商標所有者自身の「使用」の解釈規定として設けられている。

② パリ条約第5条C(2)

「商標の所有者が一の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には、その商標の登録の効力は、失われず、また、その商標に対して与えられる保護は、縮減されない。」

(3) 商標法の改正条文の解説

(商標登録の取消しの審判)

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標（書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。）の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

（第2項以下略）

本条は、登録商標の不使用による商標登録の取消審判についての規定である。

第1項の括弧書きの改正は、不使用による商標登録の取消審判についての規定の適用にあつては、登録商標の使用の範囲を拡大して社会通念上同一と認められるものを含ませることを明確にしたものである。この括弧書きは第50条についての解釈規定であり、他の規定における「登録商標」の範囲についても一律に拡大させる一般的規定ではない。

なお、「社会通念上登録商標と同一の使用」とはどのようなことを想定しているものなのか必ずしも明確とは言い難いので、具体的な判断要素を二、三掲げることによって、その指導原理を明らかにしておく必要があるとして、文字商標の代表的例示として「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」を、図形商標の代表的例示として「外観において同視される図形からなる商標」をそれぞれ掲げたものである。

また、社会通念上同一であると認められる商標の範囲を、従来よりも一層弾力的なものとするを明確にするため、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生じる商標」もその例示として積極的に掲げた。ここで、「同一の称呼及び観念を生じる商標」とは、商標の構成から生ずる「呼び名」及び「意味・内容」のいずれをも同じくする商標をいう。

(補説) 「社会通念」の用語について

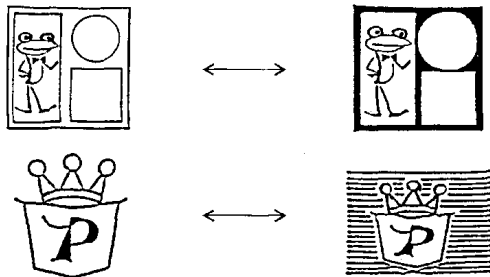
「社会通念」とは、社会一般に通用する常識をいう。不使用による商標登録の取消審判や更新登録出願についての拒絶査定に対する審判における審決やこれらの審決に対する取消訴訟の判決の中でも広く用いられている用語である。犯罪被害者等給付金支給法(第6条第3号)、都市緑地保全法(第7条第1項第2号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(第9条第1項第2号)にも使用例があり、いずれも上記の意味合いで使用されているものである。

(参考) 社会通念上同一と認められる例

・「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」の例

(明朝体)		(ゴシック体)
「 永い春 」	←→	「 永い春 」
(活字体)		(筆記体)
「 Bluebird 」	←→	「 Bluebird 」

・「外観において同視される図形からなる商標」の例



・「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生じる商標」の例

「ちゃんびおん」 ←→ 「チャンピオン」

「ミュージック」 ←→ 「MUSIC」

・「その他の社会通念上同一と認められる商標」の例

(大文字)		(小文字)
「FLOWER」	←→	「flower」
(横書き)		(縦書き)
「太陽」	←→	「太 陽」

4. 標準文字制度の採用

(1) 従来 of 制度と改正の背景

従来、我が国では商標登録を受けようとする商標については、その商標の構成がどのようなものであるかにかかわらず、例外なくこれを記載した書面を願

書に添付して提出すべきとされていた。

一方、登録を求める対象としての商標が文字より構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を表示した書面（商標見本）の添付を不要として、官庁があらかじめ定めた一定の文字書体「標準文字」によるものをその商標の表示態様として公表し登録をする制度が多くの国で採用されている。

商標法条約やマドリッド・プロトコルも、各国にこの「標準文字制度」を採用することを義務付けることはしていないが、同制度を採用する国が多いことを考慮して、出願人が標準文字により公表等されることを望む場合には、その旨を表示させることができる旨規定している。

標準文字制度を採用すれば、商標見本をイメージではなくコード情報で処理することができることになるので、審査の迅速化、事務処理の効率化が図れることとなる。出願人にとっても商標を願書中にタイプ印書等により記載し、標準文字による保護を希望する旨を表示すれば足りるので、商標見本の作成・添付が不要となる結果、出願手続の負担が少なくなる。

このため、今般の改正では、この標準文字制度を採用することとした。

(2) 改正の概要

- ① 標準文字として商標登録を受けることができる文字は、あらかじめ特許庁長官が指定することとした。
- ② 標準文字によって商標登録を受けようとするときは、その商標を願書に直接記載し、併せてその旨を願書に記載することとした。
- ③ 商標権の設定の登録後、商標公報には願書に記載した商標を標準文字で現したものを掲載することとした。
- ④ 登録商標の範囲も願書に記載した商標を標準文字で現したものに基づいて定められることとした。

(3) 商標法の改正条文の解説

① 標準文字による商標登録出願手続

(商標登録出願)

第五条 (第一項及び第二項略)

3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字
(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとする
ときは、その旨を願書に記載しなければならない。

(第四項略)

本条は、商標登録出願をする際に提出すべき願書の作成要領について規定したものである。

第3項は、「標準文字」のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない旨を規定したものである。

標準文字で商標登録を受けるためには、その商標は特許庁長官により指定された文字(数字を含む)のみによつて構成されていなければならない。すなわち、その構成中に指定された文字以外の文字や記号、図形等が含まれている場合には、標準文字によつて商標登録を受けることはできない。

また、標準文字として利用できる具体的文字は、特許庁長官により指定されるが、その告示にあつては特許庁が商標公報上に実際に使用することとなる活字と同一のものについて行われる。

なお、標準文字による商標は、文字の配列のみに価値を有する商標ではあるが、商標登録がされた場合には、その商標権の効力の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字により商標公報上に現わされたもの)の同一又は類似の範囲であり、一般の商標登録に比べて権利範囲が格別広くなつたり又は狭くなつたりということはない。

② 標準文字による商標登録

(商標権の設定の登録)

第十八条 (第一項及び第二項略)

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

- 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 - 二 商標登録出願の番号及び年月日
 - 三 願書に記載した商標 (第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)
 - 四 指定商品又は指定役務
 - 五 登録番号及び設定の登録の年月日
 - 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- (第四項略)

本条は、商標権の設定の登録について規定したものである。

第3項は、商標権の設定の登録があつた場合の商標公報の掲載事項について規定している。商標権の内容は、第2項の登録がされれば商標登録原簿によって公示されることとなるが、今回の改正において出願公告制度が廃止されたため、従来の出願公告において商標公報に掲載していた出願の内容も商標公報に掲載し、広く公衆に商標権の内容を知らしめることとしたものである。

第3号の括弧書きは、標準文字によって商標登録を受けた場合には、商標公報に掲載されるべき商標は、願書に記載した商標ではなく、これを特許庁長官が指定して公表した文字(標準文字)により現わしたものであることを規定したものである。

また、第6号の「必要な事項」には、標準文字である旨の表示も含まれる。

③ 標準文字による登録商標の範囲

(登録商標等の範囲)

第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

(第二項略)

今回の改正で、第5条第1項第2号において商標登録を受けようとする商標を願書の記載事項としたことに伴い、改正前には、「願書に添付した書面に表示した商標に基いて」とされていた規定を「願書に記載した商標に基づいて」と改めた。

標準文字により登録されている場合における登録商標の範囲は、願書に直接記載した商標ではなく、これを特許庁長官が指定して公表した文字(標準文字)により商標公報上に現わしたものに基づいて定めなければならない(第18条第3項第3号)。