

商標法要論〔上〕

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

教授 大塚 理彦

講義：平成 31 年 4 月 6 日～令和元年 7 月 20 日

第一版：平成 26 年 7 月 18 日

第二版：平成 27 年 7 月 25 日

第三版：平成 28 年 7 月 23 日

第四版：平成 29 年 7 月 22 日

第五版：平成 30 年 7 月 21 日

第六版：令和元年 7 月 20 日

はしがき

茶園成樹編『商標法』(有斐閣・2014年)を基に、知的財産研究科1年次における「商標法要論」の講義を念頭において作成した。内容は、知的財産学部2年次における「商標法」と共通である。ただし、以下は、小野昌延=三山峻司『新・商標法概説【第2版】』(青林書院・2013年)に基づく。

- 1-6. 商標法の沿革
- 13. 商標法と他の法律

平成26年7月18日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第二版はしがき

各章の先頭に学修のポイントをおいた。重要事項と引用部分を枠で囲むことにより明確化した。

第2章について、「立体商標」「新しいタイプの商標」に関する説明を追加した。

平成27年7月25日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第三版はしがき

「新しいタイプの商標」に関する例を我が国におけるものに置き換えた。

今回の改訂については、大学院専門職修士課程・岡田桃子さんにご協力いただいた。ここに記して謝意を表す。

平成28年7月23日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第四版はしがき

法、商標審査基準等について、最新のものに対応した。

今回の改訂についても、大学院専門職修士課程・岡田桃子さんにご協力いただいた。
ここに記して謝意を表す。

平成 29 年 7 月 22 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第五版はしがき

法、裁判例、商標審査基準等について、最新のものに対応した。登録商標の具体例等を学生の興味関心に基づいて入れ替えた。立体商標に係る記載を充実させた。新しいタイプの商標について出願方法を追加した。商標としての使用(商標的使用)を商標法 26 条の抗弁の一つとした。

今回の改訂については、大学院専門職修士課程・田中大貴さんにご協力いただいた。
ここに記して謝意を表す。

平成 30 年 7 月 21 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

第六版はしがき

法、商標審査基準等について、最新のものに対応した。

令和元年 7 月 20 日
大阪工業大学大学院 知的財産研究科
教授 大塚 理彦

目次

はしがき	i
第二版はしがき	i
第三版はしがき	i
第四版はしがき	ii
第五版はしがき	ii
第六版はしがき	ii
目次	iii
1. 商標制度	1
1-1. 知的財産法と商標法	2
1-1-1. 知的財産法	2
1-1-2. 分類	2
1-2. 商標の機能	4
1-3. 商標法の目的	5
1-3-1. 目的	5
1-3-2. 登録主義	5
1-4. 商標法の概要	6
1-4-1. 商標	6
1-4-2. 登録要件	6
1-4-3. 商標登録出願	8
1-4-4. 登録異議の申立て	10
1-4-5. 審判	10
1-4-6. 商標権侵害	11
1-5. 条約	15
1-6. 商標法の沿革	16
1-6-1. 総論	16
1-6-2. 日本	18
2. 商標の使用	20
2-1. 商標	21
2-2. 商標の種類	23
2-2-1. 構成による分類	23
2-2-2. 立体商標	24
2-2-3. 新しいタイプの商標	28
2-2-4. 機能による分類	32
2-2-5. 主体による分類	33
2-3. 商品と役務	36
2-3-1. 商品	36
2-3-2. 役務	37
2-4. 商標の使用	39
2-4-1. 商品についての使用	39
2-4-2. 役務についての使用	40
2-4-3. 商品役務についての使用	43
2-4-4. 音の商標の使用	43
2-4-5. 標章を付すること	43

3.	登録要件	45
3-1.	総論	46
3-2.	使用をする商標(商標法3条1項柱書、登録要件①)	47
3-2-1.	使用をする商標とは	47
3-2-2.	自己の業務に係る商品又は役務についてとは	47
3-3.	自他商品役務識別力(商標法3条1項、登録要件②)	50
3-3-1.	普通名称(商標法3条1項1号)	50
3-3-2.	慣用商標(商標法3条1項2号)	52
3-3-3.	産地等(記述的表示)(商標法3条1項3号)	53
3-3-4.	ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)	57
3-3-5.	極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法3条1項5号)	58
3-3-6.	総括規定(商標法3条1項6号)	60
3-4.	自他商品役務識別力の獲得(商標法3条2項、登録要件③)	62
3-5.	商標登録を受けることができない商標(商標法4条1項、登録要件④)	65
3-5-1.	国旗等(商標法4条1項1号)	66
3-5-2.	パリ条約の同盟国等の記章(商標法4条1項2号)	67
3-5-3.	国際機関を表示する標章(商標法4条1項3号)	67
3-5-4.	赤十字の標章等(商標法4条1項4号)	68
3-5-5.	監督用又は証明用の印章又は記号(商標法4条1項5号)	69
3-5-6.	国等を表示する標章(商標法4条1項6号)	70
3-5-7.	公序良俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)	71
3-5-8.	他人の肖像等を含む商標(商標法4条1項8号)	73
3-5-9.	博覧会等の賞と同一又は類似の標章(商標法4条1項9号)	77
3-5-10.	他人の未登録周知商標(商標法4条1項10号)	77
3-5-11.	他人の登録商標(商標法4条1項11号)	79
3-5-12.	他人の登録防護標章(商標法4条1項12号)	79
3-5-13.	品種の名称等(商標法4条1項14号)	81
3-5-14.	混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)	82
3-5-15.	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項16号)	85
3-5-16.	ぶどう酒等の産地を表示する標章(商標法4条1項17号)	85
3-5-17.	商品等が当然に備える特徴(商標法4条1項18号)	86
3-5-18.	不正の目的をもって使用をするもの(商標法4条1項19号)	86
4.	商標及び商品役務の類否	88
4-1.	総論	89
4-2.	商品役務の類否	91
4-2-1.	商品の類否	91
4-2-2.	商品役務の区分	92
4-3.	商標の類否	100
4-3-1.	判断基準	100
4-3-2.	取引の実情	105
5.	審査	106
5-1.	総論	107
5-2.	商標登録出願	108
5-2-1.	先願主義	108
5-2-2.	一商標一出願	114
5-2-3.	商標登録願	115
5-3.	出願公開	120
5-3-1.	出願公開	120

5-3-2.	金銭的請求権	123
5-4.	審査	125
5-4-1.	審査主義	125
5-4-2.	方式審査	125
5-4-3.	実体審査	127
5-4-4.	拒絶理由通知	130
5-4-5.	商標登録出願の分割	134
5-4-6.	出願の変更	136
5-4-7.	手続の補正	137
5-4-8.	審査書類	143
5-5.	商標登録出願により生じた権利	146
6.	登録異議の申立て・審判	147
6-1.	総論	148
6-2.	登録異議の申立て	150
6-3.	査定系審判	153
6-3-1.	拒絶査定不服審判	153
6-3-2.	補正却下不服審判	158
6-4.	当事者系審判	161
6-4-1.	商標登録無効審判	161
6-4-2.	不使用取消審判	171
6-4-3.	不正使用取消審判(商標権者).....	180
6-4-4.	不正使用取消審判(移転).....	182
6-4-5.	不正使用取消審判(使用権者).....	184
6-4-6.	不当登録取消審判(代理人等).....	186
6-5.	再審	188
6-5-1.	手続.....	188
6-5-2.	商標権の効力の制限等	190

1. 商標制度

大塚 理彦	大阪工業大学大学院知的財産研究科教授	博士(法学)
学歴	1985年	神戸大学工学部計測工学科卒業
	1987年	神戸大学大学院工学研究科博士前期課程修了
	2009年	神戸大学大学院法学研究科博士前期課程修了
	2012年	神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了
職歴	1987年	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)
	2014年	大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

学修のポイント

商標制度の全体像を把握する。

知的財産法における商標法の位置づけ

商標の機能

自他商品役務識別力

→ ①出所表示機能 ②品質保証機能 ③宣伝広告機能

商標法の目的

①産業の発達 ②需要者の利益を保護

登録主義

商標とは

①文字 ②図形 ③記号 ④立体的形状 ⑤結合
⑥色彩 ⑦音 ⑧動き ⑨ホログラム ⑩位置

登録要件

①自他商品役務識別力
②公益的私益的不登録事由

登録異議の申立て・審判

商標権侵害

条約、商標法の沿革

1-1. 知的財産法と商標法

1-1-1. 知的財産法

知的財産法を学ぶにあたって重要なリソースは以下のとおりである。もちろん、知的財産を活用すべきフィールドの理解は欠かせない。

条文：立法趣旨
裁判例：解釈(判例と裁判例)
学説：解釈論、立法論
産構審：立法論(産業構造審議会)¹

知的財産法とは、財産的価値を有する情報である知的財産の保護と利用に関して規定する法の総称である。

情報の利用の非排他性：有体物と異なり同時利用が可能である。
財産的価値の滅失：他人の利用により財産的価値が滅失する。
法的保護の必要性：法的に禁止しなければ情報の利用は自由である。

美味しいラーメンの作り方を秘密にしておけば、他のラーメン店と差別化することができ、商売が繁盛する。しかし、美味しいラーメンの作り方が知られてしまえば、他のラーメン店も同じように美味しいラーメンを作ることができる(情報の利用の非排他性)。そうすると、売上げが減少してしまう(財産的価値の滅失)。そこで、知的財産を保護する法律が必要となる(法的保護の必要性)。

1-1-2. 分類

①産業財産法と著作権法
 ②創作法と標識法
 ③権利付与法と行為規整法

¹ 国会における可決を要することはいうまでもない。

表 1 知的財産法の分類

分類	①産業財産法と著作権法		②創作法と標識法	③権利付与法と行為規整法	
知的財産法	著作権法		創作法	権利付与法	
	産業財産法 (広義)	産業財産法(狭義) 産業財産権法			特許法
					実用新案法
			意匠法		
不正競争防止法(一部)		商標法	標識法	行為規整法	

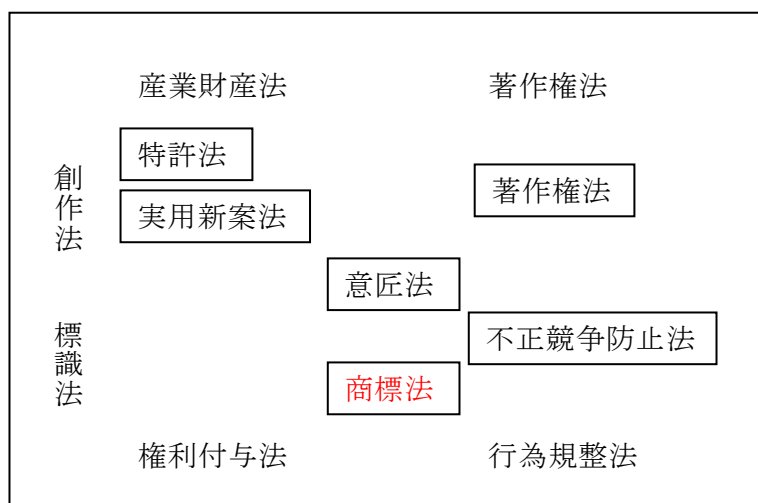


図 1 知的財産法の見取り図

1-2. 商標の機能

商標とは自社の商品やサービスを他社の商品やサービスと区別するために用いるマークである。従って、自他商品役務識別力を備えていなければならない。ここで「役務」とはサービスのことをいう。自他商品役務識別力から、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能が生まれる。

出所表示機能とは、商標をみればどこの会社の商品やサービスであるかがわかる機能である²。品質保証機能とは、その商標が使用をされた商品やサービスは一定の品質を有していると期待させる機能である。宣伝広告機能とは、その商標が使用をされた商品を購入したい、あるいはその商標が使用をされたサービスを受けてみたいと思わせる機能である。

ただし、これらの機能は商標を登録したから生まれるのではなく、その商標の使用をしてよりよい商品やサービスを継続して提供することにより築かれる。それが、ブランドを育てるということである。そして、そのようにして育てられたブランドは企業にとっての貴重な無形の資産となる。商標制度はその手助けをする。

自他商品役務識別力

→ ①出所表示機能 ②品質保証機能 ③宣伝広告機能

役務：サービス

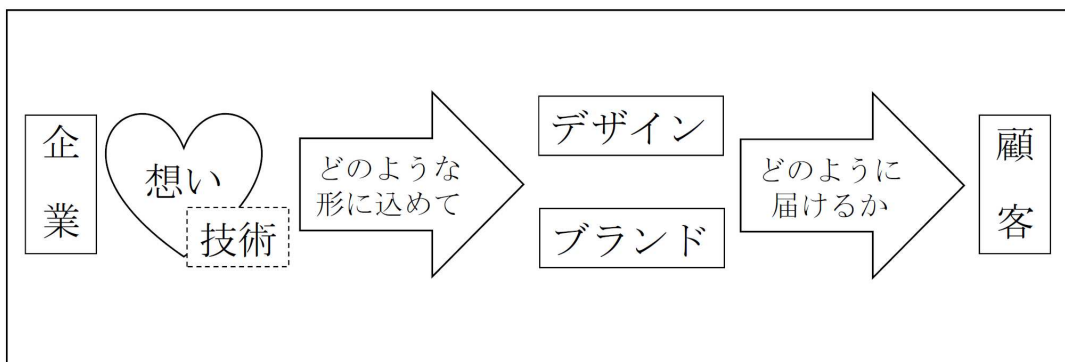


図 2 企業活動とブランド³

² 自他商品識別力と出所表示機能は同一であるとする立場もある。

³ 大塚理彦「大阪工業大学における知的財産教育の取組み」パテント Vol.69 No.13(2016年)13頁。

1-3. 商標法の目的

1-3-1. 目的

商標とは自己の商品又は役務(サービス)を他人のそれと区別するための標識(マーク)であって、商標の使用をすることにより事業者の営業努力によって獲得された信用がこれに化体⁴するものである。このような商標の他人による無断使用を許すことは商標に化体した信用へのただ乗りを許すことにほかならない。そこで、商標法は商標を保護することにより事業者の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者⁵の利益を保護することを目的とする。

商標法1条(目的)⁶
 この法律は、**商標を保護**することにより、商標の使用をする者の**業務上の信用の維持**を図り、もって**産業の発達に寄与**し、あわせて**需要者の利益を保護**することを目的とする。

商標法の目的

①産業の発達 ②需要者の利益を保護⁷

1-3-2. 登録主義

登録主義と使用主義

日本は登録主義を採用する。従って、「使用をする」と規定されている通り、現在使用をしている場合はもちろん⁸、現在使用をしていなくても将来使用をする意思があればかまわない。これに対して、使用主義は現在使用をしていることが登録の要件となる⁹。

商標法3条(商標登録の要件)
 自己の業務に係る商品又は役務について**使用をする商標**については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

⁴ 「かたい」又は「けたい」と読む。「信用」という形のないものが標識(マーク)に宿ること。

⁵ 消費者・ユーザーのことをいう。

⁶ 現行法令は、「e-Gov 法令検索」より参照することができる。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

⁷ 特許法や意匠法にはこのような目的はない。

⁸ 商標は新規性、進歩性と無関係である。

⁹ 米国は使用主義を採用する。

1-4. 商標法の概要

1-4-1. 商標

商標の定義は以下のとおりである。

商標法2条(定義等)

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

商標：商品又は役務について使用をする標章

①文字 ②図形 ③記号 ④立体的形状 ⑤結合(色彩を含む。)

2015年4月より追加

⑥色彩のみ ⑦音 ⑧動き ⑨ホログラム ⑩位置

標章：マーク

1-4-2. 登録要件

自他商品役務識別力(積極要件)

商標法3条(商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

公益的私益的不登録事由(消極要件)

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

商標登録を受けるためには、商標登録出願に係る商標が自他商品役務識別力を有するとともに公益的私益的不登録事由に該当しないことが求められる。

登録要件

①自他商品役務識別力(商標法3条)

②公益的私益的不登録事由(商標法4条)

①自他商品役務識別力

商標登録出願は、その商標をどのような商品又は役務に使用をするかを指定して行う。これを指定商品又は指定役務という。指定商品又は指定役務の 1)普通名称、2)慣用商標は自他商品役務識別力を有しないから商標登録を受けることができない。また、3)産地・品質等の表示のみからなる商標、4)ありふれた氏又は名称、5)極めて簡単かつありふれた標章も商標登録を受けることができないが、これらについては、使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至った場合には商標登録を受けることができる¹⁰。6) その他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標も商標登録を受けることができない。

表 2 自他商品役務識別力を有しない商標

分類	具体例
普通名称	パーソナルコンピュータに「パソコン」 ¹¹
慣用商標	清酒に「正宗」 弁当に「幕の内」
産地・品質等の表示のみからなる商標*	コーヒーに「GEORGIA」 ¹² 発泡酒に「本生」 ¹³
ありふれた氏又は名称*	「鈴木商店」
極めて簡単かつありふれた標章*	「AB」
その他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(総括規定)	「お弁当にもう一品」

*使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至った場合には商標登録を受けることができる(商標法3条2項)¹⁴。

②公益的私益的不登録事由

公益的不登録事由として、公的機関等の表示と同一又は類似の商標、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標等がある。私益的不登録事由として、他人の氏名・名称、肖像等を含む商標、他人の先願登録商標と同一又は類似の商標等がある。

¹⁰ 例えば、スズキ株式会社等。

¹¹ パーソナルコンピュータに「アップル」は自他商品役務識別力を有する。「アップル」はパーソナルコンピュータの普通名称ではないからである。

¹² 最判昭和 61 年 1 月 23 日判時 1186 号 131 頁〔GEORGIA 事件〕。

¹³ 知財高判平成 19 年 3 月 28 日判時 1981 号 79 頁〔本生事件〕。

¹⁴ ただし、筆者は「使用による自他商品役務識別力の獲得」ではなく「使用による出所表示機能の発現」と捉える立場を採る。

1-4-3. 商標登録出願

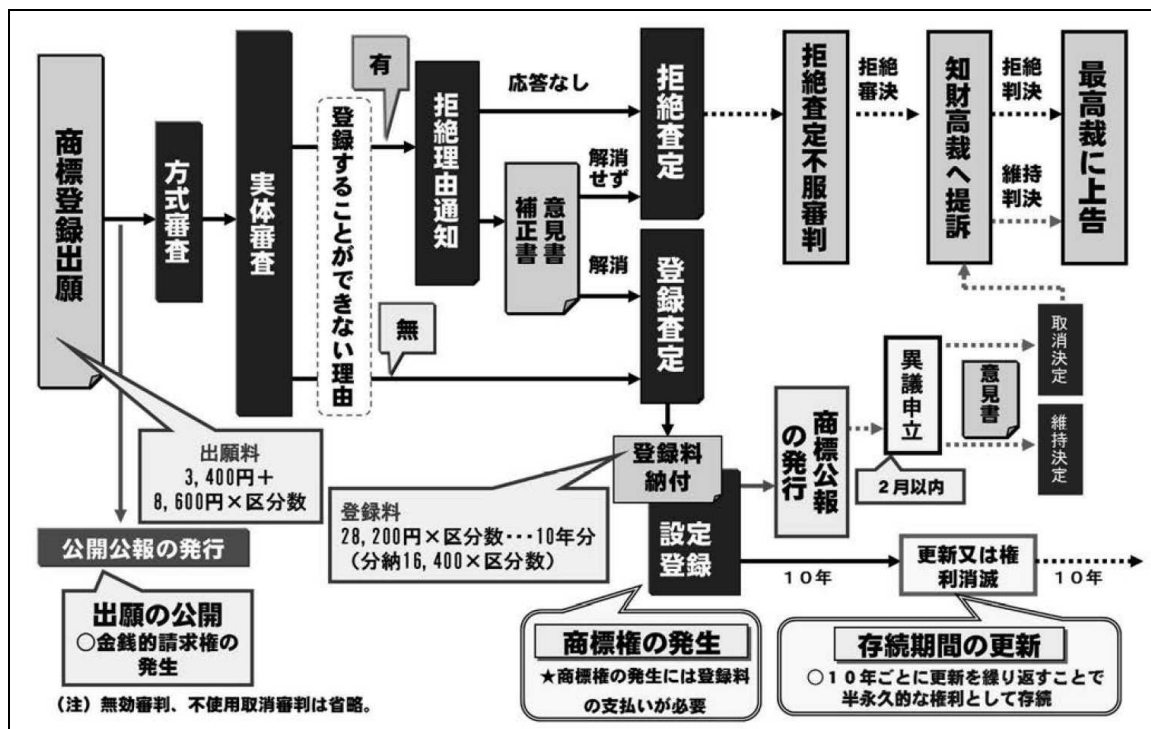


図 3 商標登録出願の流れ¹⁵

商標登録出願は、その商標をどのような商品又は役務に使用をするかを指定して行う。これを指定商品又は指定役務という¹⁶。

商標法 5 条 (商標登録出願)
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 商標登録を受けようとする商標
 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

商標法 15 条 (拒絶の査定)
 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

商標法 15 条の 2 (拒絶理由の通知)
 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。

¹⁵ 特許庁「知的財産権制度入門」(2018年)79頁。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h30_syosinsya.htm

¹⁶ 入学願書に例えるならば、商標登録出願人は受験者であり、商標は受験者の顔写真であり、指定商品又は指定役務は入学を希望する学部・学科名ということができるかもしれない。

商標法16条（**商標登録の査定**¹⁷）
 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

審査の平準化を期すため、審査は商標審査基準¹⁸に基づいて運用される。拒絶査定に不服のある出願人は拒絶査定不服審判を請求することができる。査定とは、審査の結論のことをいう。拒絶査定不服審判を請求するか否かは、商標登録出願人の意思による。

商標法44条（**拒絶査定に対する審判**）
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から**三月以内**に審判を請求することができる。

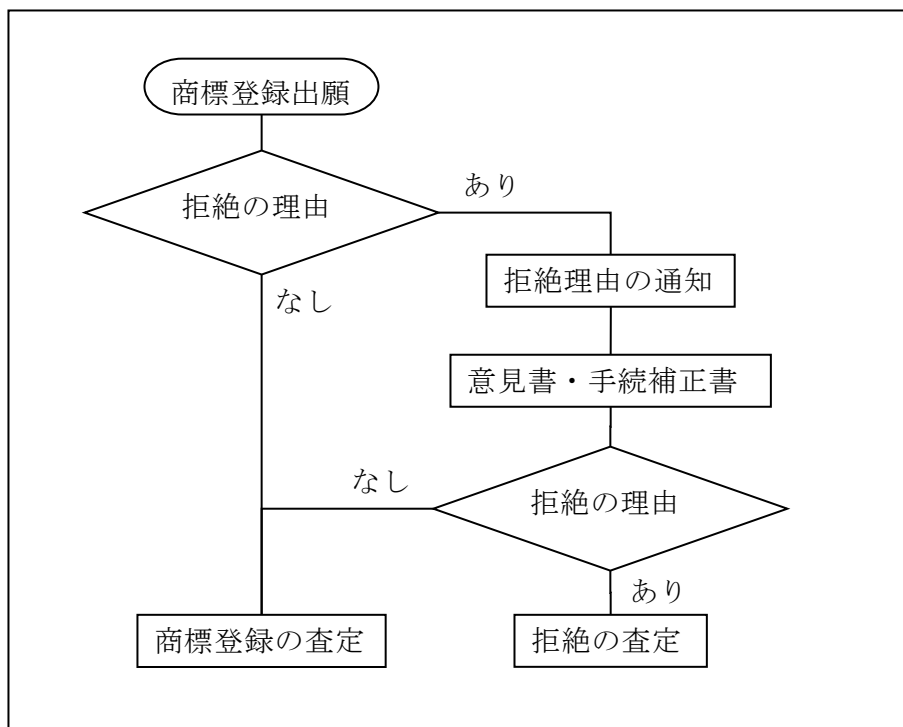


図 4 商標登録出願

なお、商標法には、審査請求の制度は存在しない。

¹⁷ 審査の結論という意味では、自動車等の中古品の買取査定と同じであろう。

¹⁸ 特許庁「商標審査基準」。

http://www.jpo.go.jp/shiryouto/kijun/kijun2/syoutyou_kijun.htm

1-4-4. 登録異議の申立て

商標法 43条の2 (登録異議の申立て)

何人も、**商標掲載公報の発行の日から二月以内**に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

商標法 43条の3 (決定)

登録異議の申立てについての審理及び決定は、**三人又は五人の審判官の合議体**が行う。

2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その**商標登録を取り消すべき旨の決定**（以下「取消決定」という。）をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その**商標登録を維持すべき旨の決定**をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

取消決定に対する訴えは知的財産高等裁判所の専属管轄である(商標法 63 条 1 項)。

1-4-5. 審判

審判(○は重要なもの)

- ①拒絶査定不服審判(商標法 44 条)
- ②補正却下不服審判(商標法 45 条)
- ③商標登録無効審判(商標法 46 条)
- ④不使用取消審判(商標法 50 条)
- ⑤不正使用取消審判(商標権者)(商標法 51 条)
- ⑥不正使用取消審判(移転)(商標法 52 条の 2)
- ⑦不正使用取消審判(使用権者)(商標法 53 条)
- ⑧不当登録取消審判(代理人等)(商標法 53 条の 2)

審査

- ①拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判、商標法 44 条)
- ②補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判、商標法 45 条)

商標登録

- ③商標登録の無効の審判(商標登録無効審判、商標法 46 条)
- ④商標登録の取消しの審判(不使用取消審判、商標法 50 条)
- ⑤商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)、商標法 51 条)

- ⑥商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)、商標法 52 条の 2)
- ⑦商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)、商標法 53 条)
- ⑧商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)、商標法 53 条の 2)

審決(審判の結論)に対する訴えは知的財産高等裁判所の専属管轄である(商標法 63 条 1 項)。

1-4-6. 商標権侵害

①商標権侵害

商標法 18 条 (商標権の設定の登録)
 商標権は、**設定の登録により発生**する。
 2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

商標権の存続期間は設定の登録の日から 10 年であるが、更新登録の申請により何回でも更新することができる。これにより、特許権等と異なり半永久的に権利を維持することができる。商標は、商標権者の商品やサービスに対する信用が蓄積されてこそ価値のあるものになる。従って、商標権が 10 年で消滅してしまつては意味がない。

商標法 19 条 (存続期間)
 商標権の存続期間は、**設定の登録の日から十年**をもつて終了する。
 2 商標権の存続期間は、商標権者の**更新登録の申請により更新**することができる。

商標法 25 条 (商標権の効力)
 商標権者は、**指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利**を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 一 **指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用**

表 3 商標権侵害

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は 役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

商標権侵害

- ①商品又は役務：同一又は類似 かつ
- ②商標：同一又は類似

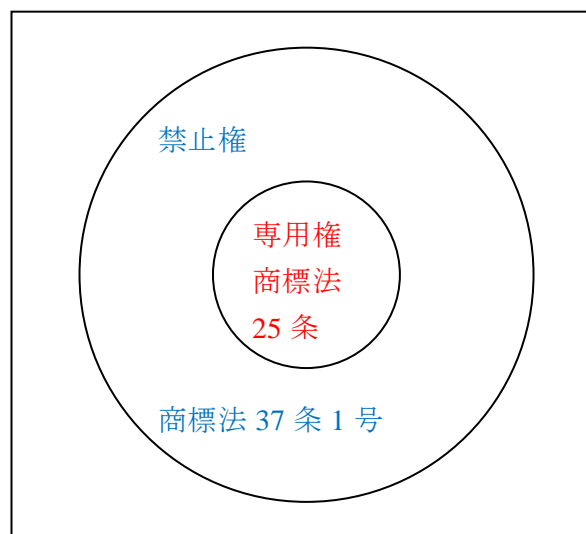


図 5 専用権と禁止権

商標権者は、指定商品又は指定役務について、登録商標を独占的に使用をすることができる。また、登録商標と類似する商標の使用をやめさせることができる。商標権者が登録商標を独占的に使用できる範囲を専用権の範囲という。これに対して、登録商標と類似する商標の使用をやめさせることができる範囲を禁止権の範囲という。表 3 においては、商品又は役務が同一で商標も同一の範囲が専用権の範囲である。また、商品又は役務と商標のいずれか又は両方が類似の範囲が禁止権の範囲である。

商標に商標権者の商品や役務に対する信用を蓄積していくためには、他人に邪魔されることなく同じ商標の使用を継続することが重要である。これが専用権の範囲である。一方、禁止権の範囲は、商標権者が積極的に使用をすべき範囲ではなく、他人による登録商標と類似する商標の使用をやめさせることができれば十分である¹⁹。また、商標権者が禁止権の範囲の商標、つまり登録商標に類似した商標の使用をすると商標の画一性が失われてしまう。これは、ブランドの構築にあたってマイナスの効果しか

¹⁹ 「**NOIT**」はライオン株式会社の登録商標である(商標登録第 2419294 号)。カシオ計算機株式会社は「G-SHOCK」の他に「A-SHOCK」から「Z-SHOCK」まで商標登録を得ている。

生まない。従って、商標権者も禁止権の範囲での商標の使用は避けるべきである。

このように商標権の効力は、指定商品又は指定役務が同一又は類似の範囲に限られる。指定商品又は指定役務とまったく異なる商品又は役務について、登録商標と同一又は類似の商標の使用をされても権利範囲外のためやめさせることはできない。ただし、このような事態に対処するために防護標章という制度が設けられている。

なお、侵害行為に対する一定の予備的行為は、侵害とみなす行為(間接侵害行為)とされている(商標法 37 条 2 号～8 号)。

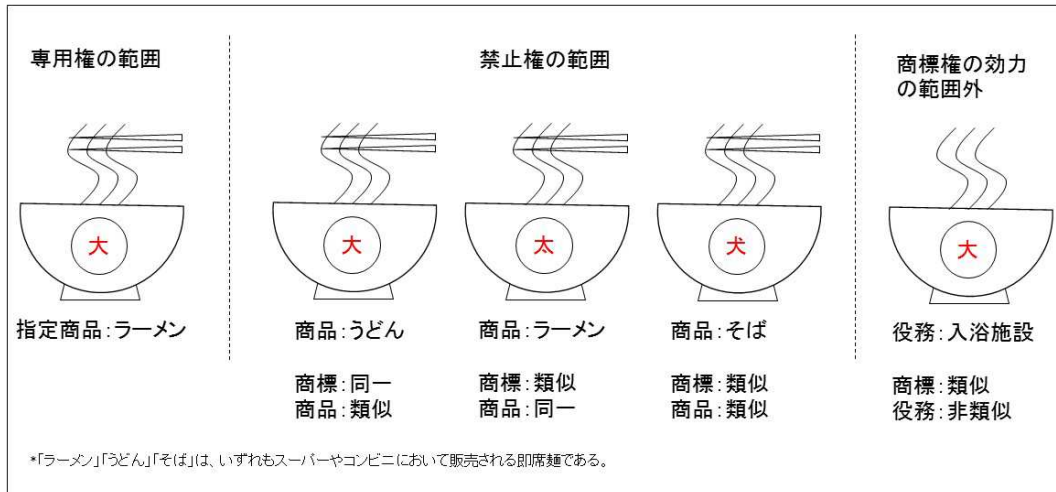


図 6 商標権の効力

(参考)

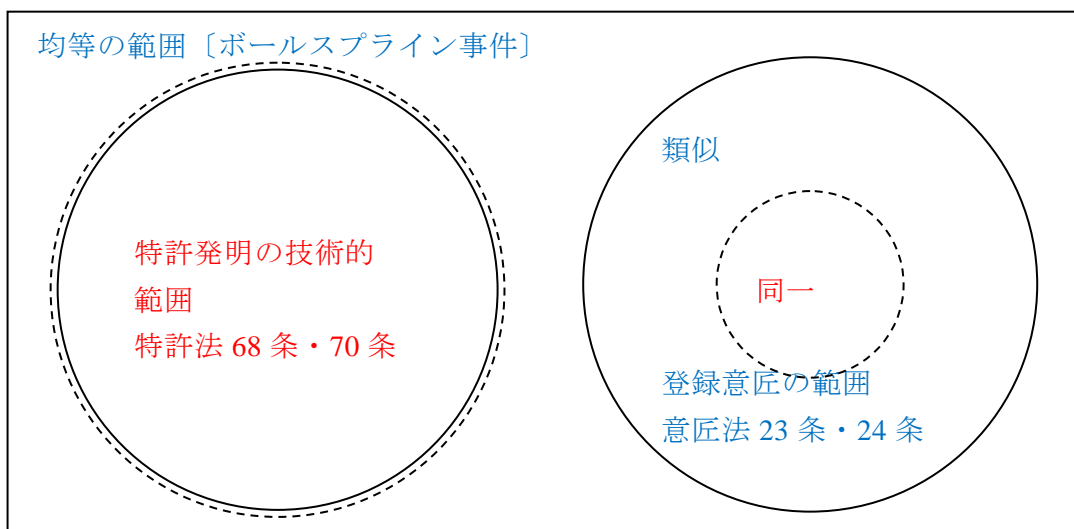


図 7 特許権の効力の範囲と意匠権の効力の範囲

②救済

救済

①差止請求(将来) ②損害賠償請求(過去分)

商標法 36 条 (差止請求権)

商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

民法 709 条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

商標法 39 条により特許法 103 条が準用される。

特許法 103 条 (過失の推定)

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

③商標権の利用

商標権の利用

①専用使用権(独占的) ②通常使用権(非独占的)²⁰

商標法 30 条 (専用使用権)

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

商標法 31 条 (通常使用権)

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

特許法や意匠法においては専用実施権、通常実施権とよばれるが、商標法においては専用使用権、通常使用権と呼ばれる点に注意する。

²⁰ インターホン等を製造販売するアイホン株式会社は、「iPhone」商標の通常使用権をアップル社に許諾している。

1-5. 条約

<p>条約</p> <p>知的財産に関する基本的な条約</p> <p>①パリ条約(WIPO) ②TRIPS 協定(WTO)</p> <p>商標に関する条約</p> <p>③マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)</p> <p>④商標法条約</p> <p>⑤ニース協定</p>
--

商標法 77 条 4 項により特許法 26 条が準用される。

<p>特許法 26 条 (条約の効力)</p> <p>特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。</p>
--

- ①パリ条約(工業所有権の保護に関する 1883 年 3 月 20 日のパリ条約)
- ②TRIPS 協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)
- ③マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル、標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された議定書)²¹
- ④商標法条約
- ⑤ニース協定(標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定)

表 4 知的財産に関する条約(一部)

	特許	意匠	商標
条約	特許協力条約(PCT)	ハーグ協定の ジュネーブ改正協定	マドリッド協定議定書
加入年	1978 年	2015 年	2000 年
締約国数 (2016 年)	151	49	98

意匠に係るハーグ協定のジュネーブ改正協定と商標に係るマドリッド協定議定書はいずれも世界知的所有権機関(WIPO)に備えられた国際登録簿に意匠又は商標の登録を行うものであり、知的財産に関する国際登録条約といえることができる。これに対して特許協力条約(PCT)は、手続の共通化と国際調査・国際予備審査の便宜を提供する一方、登録は各国の官庁による。

²¹ 第 12 章において取り扱う。

1-6. 商標法の沿革²²

1-6-1. 総論

商品の存在と流通 競争関係の存在

10世紀：所有者標、商人標

所有権の立証(難破、海賊、その他の災難等に備える。)

中世：生産標、警察標、責任標

粗悪品の出所追求、ギルド(職業別組合)の信用維持
表示義務

近代：商標

資本主義の確立

積極的な出所表示

①フランス

1857年：製造標及び商業標に関する法律

使用主義、無審査主義

1964年：商標法

登録主義、不使用取消

1991年：改正

立体商標、音響商標

出願公告制度

EU内ハーモナイゼーション

②イギリス

コモン・ローによる詐称通用訴訟(passing off action)

1862年：商品標法

1875年：商標登録法

1905年：商標法

1938年：改正

登録主義(商標使用の意思)、審査主義

出願公告制度、使用許諾制度、連合商標制度、防護標章制度

米国商標法、日本商標法に影響

1994年：改正

²² 小野昌延=三山峻司『新・商標法概説【第2版】』(青林書院・2013年)60頁。

連合商標制度、防護標章制度廃止
EU 内ハーモナイゼーション

③ドイツ

1874 年：商標保護法
無審査主義
1894 年：商標保護法
審査主義
1936 年：改正
1957 年：改正
登録主義
出願公告制度
1967 年：改正
不使用取消制度(5 年)
1990 年：東西ドイツ統一
1992 年：工業所有権拡張法
1995 年：商標法(標章法)
登録後異議申立制度
EU 内ハーモナイゼーション

④米国

連邦登録、州登録
1870 年：連邦商標条例
1879 年：連邦最高裁判決により違憲
特許権と著作権のみ(合衆国憲法 1 篇 8 章 8 項)。
1881 年：連邦商標法
州際通商条項(合衆国憲法 1 篇 8 章 3 項)に基づく。
1946 年：新連邦商標法
議員の名をとってランナム法(Lanham Act)
使用主義(現実の使用)
1989 年：改正
使用主義(使用の意思)
登録時には使用に係る宣誓供述書の提出が必要
不使用取消制度(3 年)

⑤EU

1996 年：欧州共同体商標意匠庁
OHIM、The Office for Harmonization in the Internal Market
欧州共同体商標(CTM、Community Trade Mark)
登録主義、審査主義

不使用取消制度(3年)

1-6-2. 日本²³

1884年(明治17年)：商標条例²⁴

登録主義

1888年(明治21年)：改正

審査主義

1899年(明治32年)：改正

パリ条約加盟

1909年(明治42年)：改正

連合商標制度、不使用取消制度

1921年(大正10年)：商標法

旧法、大正10年法

出願公告制度、登録前異議申立制度、団体標章制度

1959年(昭和34年)：商標法

現行法、昭和34年法

団体標章制度廃止、防護標章制度

1991年(平成3年)：改正

役務商標(サービスマーク)

1996年(平成8年)：改正

連合商標制度廃止、団体商標制度、登録後異議申立制度

標準文字

立体商標

1999年(平成11年)：改正

マドリッド協定議定書加盟

2005年(平成17年)：改正

地域団体商標制度

2006年(平成18年)：改正

小売等役務商標





2014年(平成26年)：改正

保護対象の拡充

²³ 万葉集には、粗悪品を売りつけられたことを悔やむ歌が存在するらしい。

²⁴ 専売特許条例よりも1年早い。

表 5 商標の歴史

年	文献
1824 年(文政 7 年)	<p>『江戸買物獨案内』(いわゆる東京ショッピングガイド)</p> 
1884 年(明治 17 年)	商標条例
1885 年(明治 18 年)	<p>商標登録第 1 号(平井祐喜、第一種膏薬丸薬²⁵)</p>  <p>商標登録第 272 号(濱口儀兵衛、第三十七種醤油)現存</p>  <p>商標登録第 686 号(嘉納治兵衛、第三十七種清酒)現存</p> 
1921 年(大正 10 年)	商標法(大正 10 年法)
1959 年(昭和 34 年)	商標法(現行法、昭和 34 年法)

²⁵ 包丁屋でも魚屋でも料理店でもない。指定商品の使用場面を具体的に示す商標である。包丁にはさりげなく「平井」の文字。魚をさばく際に自身の指を切断してしまった丁稚の悲哀が表現されている。軟膏によって指がつながるとは思えないが。

2. 商標の使用

商標制度に関連する定義を確認する。

商標の定義

- ①文字 ②図形 ③記号 ④立体的形状 ⑤結合
- ⑥色彩 ⑦音 ⑧動き ⑨ホログラム ⑩位置

商標の種類

①構成による分類

立体商標

新しいタイプの商標

②機能による分類

③主体による分類

商品と役務

①商品の定義

②役務の定義

商標の使用

①商品についての使用

②役務についての使用

③広告等についての使用

2-1. 商標

商標の定義は以下のとおりである。

商標法 2 条 (定義等)

この法律で「**商標**」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「**標章**」という。）であつて²⁶、次に掲げるものをいう。

一 **業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの**

二 **業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの**（前号に掲げるものを除く。）

商標：**商品**又は**役務**について使用をする標章

①文字 ②図形 ③記号 ④立体的形状 ⑤結合(色彩を含む。)

2015 年 4 月より追加

⑥色彩のみ ⑦音 ⑧動き ⑨ホログラム ⑩位置

標章：マーク

役務：サービス(小売及び卸売を含む。)

商標法 2 条 1 項 1 号下線部

業として：一定の目的のために反復継続して行うこと。営利目的を要しない。

生産：第一次産業、第二次産業を含む。

証明：品質等を保証することである²⁷。

譲渡：商品を他人に移転することである。

商標法 2 条 1 項 2 号下線部

提供：役務を他人に提供することである。

商標：商品又は役務について使用をする標章である。

役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる。従来、小売及び卸売は役務に含まれなかった。顧客が支払う金銭は商品に対する対価であると解されるからであるが、平成 18 年改正によって小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が役務に含まれるようになった。商品の価格には、店舗の立地・品揃え・商品説明・包装等、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に対する対価も含まれると解するわけである。

²⁶ 「又は」の方が「若しくは」よりも区切りとしては大きい。（「文字」or「図形」or記号」or「立体的形状」or「色彩」)or「これらの結合」と読む。ちなみに、and 条件の場合は、「並びに」の方が「及び」よりも区切りとしては大きい。

²⁷ 一定の基準を満たしていることを示す標章。例えば、一般社団法人自転車協会の BAA マーク、一般社団法人日本玩具協会の ST マーク等。

商標法 2 条（定義等）

2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

2-2. 商標の種類

2-2-1. 構成による分類



図 8 文字商標の例(商標登録第 1081800 号、商標登録第 4766195 号)

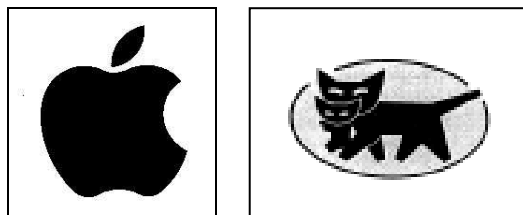


図 9 図形商標の例(商標登録第 2173459 号、商標登録第 3085606 号)

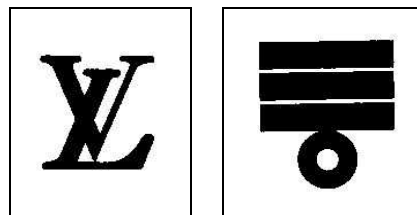


図 10 記号商標の例(商標登録第 1419883 号²⁸、商標登録第 1461726 号)



図 11 立体商標の例(商標登録第 4157614 号、商標登録第 4170038 号)



図 12 結合商標(文字と図形)の例(商標登録第 1517133 号、商標登録第 2255194 号)

²⁸ アルファベット 2 文字を重ねた記号はモノグラムと呼ばれる。

商標の構成による分類

- ①文字 ②図形 ③記号 ④立体的形状 ⑤結合(色彩を含む。)

特許情報プラットフォーム²⁹

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

2-2-2. 立体商標

文字、図形、記号はいわゆるマークであって平面的なものであるが、立体商標は立体的形状からなる。立体商標の登録例をいくつかに分類して紹介する³⁰。

立体商標

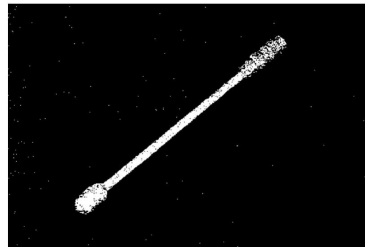
登録を受けることができない立体商標

- ①指定商品の形状そのものの範囲を出ないと認識される立体商標

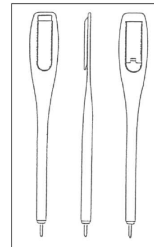
登録を受けることができる立体商標

- ②自他商品役務識別力を有する文字・図形等と結合した立体商標
 ③立体的形状から想起される商品と指定商品が相違する立体商標
 ④指定商品の形状そのものの範囲に含まれないと認識される立体商標
 ⑤使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得した立体商標

- ①指定商品の形状そのものの範囲を出ないと認識される立体商標(登録不可)



指定商品「綿棒」



指定商品「筆記用具」

図 13 立体商標の例(登録不可)³¹

²⁹ 商標を検索することができる。

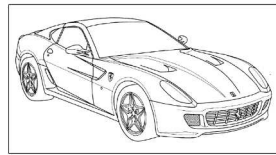
³⁰ 大塚理彦「複数の知的財産法によるデザイン保護の可能性Ⅱ」DESIGN PROTECT No.111(2016年)2頁。

³¹ 指定商品「綿棒」につき不服 H10-012971 を、指定商品「筆記用具」につき東京高判平成 12 年 12 月 21 日判時 1746 号 129 頁〔Pencil 事件〕をそれぞれ参照されたい。

② 自他商品役務識別力を有する文字・図形等と結合した立体商標³²



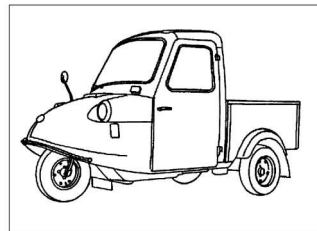
商標登録第4910717号
指定商品「腕時計」



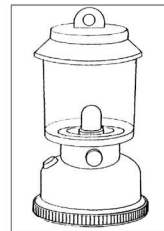
商標登録第5103270号
指定商品「自動車ほか」

図 14 立体商標の例³³

③ 立体的形状から想起される商品と指定商品が相違する立体商標



商標登録第4409577号
指定商品「紙製文房具ほか」

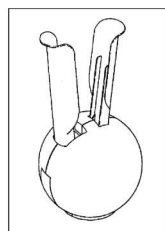


商標登録第4496585号
指定商品「キーホルダー」

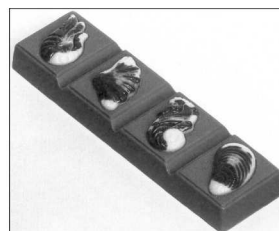
指定商品が「キーホルダー」の場合、どのような立体的形状であっても、想起される商品と指定商品は常に相違するのでは。

図 15 立体商標の例

④ 指定商品の形状そのものの範囲に含まれないと認識される立体商標



商標登録第4925446号
指定商品「調味料用挽き器ほか」



国際登録第803104号（消滅）
指定商品「チョコレート」

技術やデザインの保護とはいえないだろうか。実際に特許権や意匠権も取得されている。

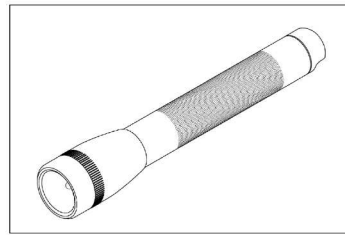
図 16 立体商標の例³⁴

³² 指定商品の形状そのものの範囲を出ないが、自他商品役務識別力を有する文字・図形等と結合することにより登録される。

³³ 商標登録第 4910717 号につきベゼルに付された G-SHOCK の文字によって、商標登録第 5103270 号につきフロントグリル・ボンネットフード・フロントフェンダーなどに付された跳ね馬の図形によってそれぞれ識別力が生じる。

³⁴ 商標登録第 4925446 号につき不服 2003-008222 を、国際登録第 803104 号につき知財高判平成 20 年 6

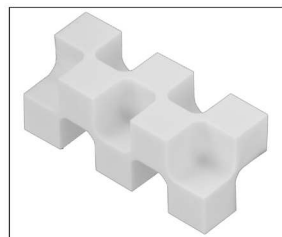
⑤使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得した立体商標



商標登録第5094070号
指定商品「懐中電灯」



商標登録第5438059号
指定商品「ハンドバッグ」



商標登録第5444010号
指定商品「消しゴム」



商標登録第5446392号
指定商品「肘掛椅子」



商標登録第5480355号
指定商品「カッターナイフ」



商標登録第5674666号
指定商品「二輪自動車」



商標登録第 6031305 号
指定商品「チョコレート菓子」

図 17 立体商標の例³⁵

左から右、上から下へ商品名を列挙すると「マグライト」「エルメス バーキン」「コクヨ カドケシ」³⁶「カール・ハンセン Yチェア」「オルファ カッターナイフ」「ホンダ スーパーカブ」「きのこの山」。

以下、商品の立体的形状以外の立体的形状からなる立体商標の登録例を紹介する。

月 30 日判時 2056 号 133 頁〔ギュイリアン・チョコレート事件〕をそれぞれ参照されたい。

³⁵ 商標登録第 5094070 号につき知財高判平成 19 年 6 月 27 日判時 1984 号 3 頁〔マグライト事件〕を、商標登録第 5438059 号につき不服 2010-011402 をそれぞれ参照されたい。商標登録第 5444010 号につき不服 2010-029677 を、商標登録第 5446392 号につき知財高判平成 23 年 6 月 29 日判時 2122 号 33 頁〔Y チェア事件〕をそれぞれ参照されたい。商標登録第 5480355 号につき不服 2011-003475 を、商標登録第 5674666 号につき不服 2013-009036 をそれぞれ参照されたい。登録後に無効とされた事例として、例えば知財高判平成 18 年 11 月 29 日判時 1950 号 3 頁〔ひよこ事件〕。

³⁶ 特許権・意匠権も取得している。

⑥包装の立体的形状からなる立体商標



商標登録第5225619号
指定商品「コーラ飲料」



国際登録第600167号
指定商品「香水類ほか」



商標登録第 6031041 号
指定商品「卓上用容器入り
しょうゆ」ほか

図 18 立体商標の例

⑦展示の立体的形状からなる立体商標



商標登録第4414223号
指定商品「菓子ほか」



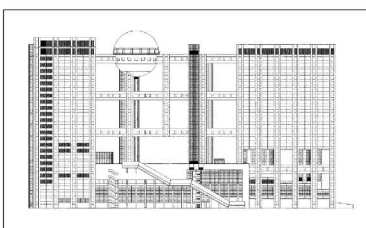
商標登録第5339887号
指定商品「ミント入り菓子ほか」

図 19 立体商標の例

⑧建築の立体的形状からなる立体商標



商標登録第5272518号
指定役務「総合小売」



商標登録第5751309号
指定役務「テレビジョン放送ほか」

図 20 立体商標の例

⑨看板の立体的形状からなる立体商標



商標登録第5474210号
指定役務「運動施設の提供ほか」



商標登録第5760766号
指定役務「総合小売」

図 21 立体商標の例

⑩備品の立体的形状からなる立体商標



商標登録第4765762号
指定役務「郵便ほか」



商標登録第5268886号
指定役務「航空機による輸送ほか」

立体的形状そのものはボーイング社のデザインだが。

図 22 立体商標の例

⑪キャラクターの立体的形状からなる立体商標



商標登録第4365296号
指定役務「飲食物の提供ほか」



商標登録第5794508号
指定商品「家庭用ゲーム機ほか」



商標登録第 6047746 号
商標登録第 6081795 号
指定商品「情報検索支援用
人型ロボット」ほか

図 23 立体商標の例

2-2-3. 新しいタイプの商標

平成 26 年の商標法改正により、新しいタイプの商標として、色彩のみ、音、動き、ホログラム、位置の商標が新たに保護の対象に加えられた。これらの商標は欧米等に

おいては既に保護されていたものであるが、日本においては 2015 年 4 月から商標登録出願が可能になった。

新しいタイプの商標

- ①色彩のみ ②音 ③動き ④ホログラム ⑤位置

①色彩のみからなる商標

単色と色彩の組合せ及び商品等における位置を特定するものが存在する。

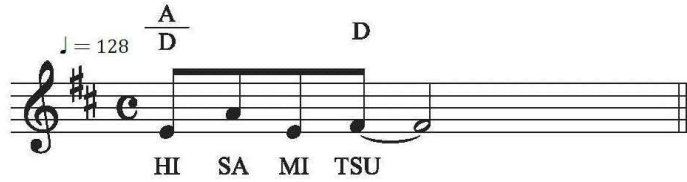


図 24 色彩のみからなる商標の例³⁸

³⁷ 靴の形状に関わらず、ソールが赤色だということ。そのため、靴の形状は破線によって示されている。

②音の商標

特許情報プラットフォーム³⁹では、音の商標を実際に聞くことができる。



商標登録第 5804299 号
久光製薬株式会社
薬剤

本商標は、「おーいお茶」という人の音声が聞こえる構成となっており、全体で4秒の長さである。

商標登録第 5805757 号
株式会社 伊藤園
茶、茶飲料

図 25 音の商標の例(言語的要素を含むもの⁴⁰)



商標登録第 5985746 号(ラッパの音)
大幸薬品株式会社
薬剤



商標登録第 5985747 号
インテル・コーポレーション
マイクロプロセッサ


図 26 音の商標の例(音楽的要素のみからなるもの)

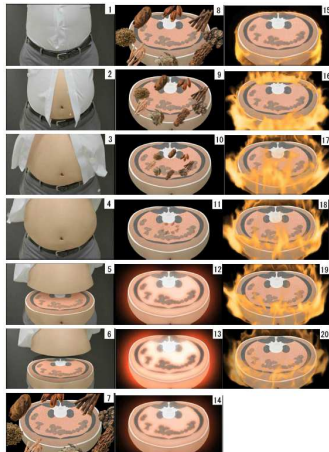
³⁸ 株式会社トンボ鉛筆・株式会社タカラトミーの使用例は各社のホームページより。クリスチャンブルタンの使用例は同社公式ツイッターより。https://twitter.com/louboutinworld イオン株式会社及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンの使用例は Wikipedia より。新しいタイプの商標の導入以前に色彩の独占適応性に言及する裁判例として、大阪地判昭和 41 年 6 月 29 日判時 477 号 32 頁 [オレンジ色戸車事件]、大阪高判平成 9 年 3 月 27 日知財集 29 卷 1 号 368 頁 [it's シリーズ事件]。

³⁹ 特許情報プラットフォーム。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

⁴⁰ 社名や商品名が自他商品役務識別力を有するので登録されやすい。ほかに「エ・バ・ラ、焼き肉のたれ ♪」(商標登録第 6039687 号)等。

③動きの商標

CM や映画のオープニングに用いられる動画が多い。株式会社かに道楽の「かに看板」の動きのように物の動きについても商標登録がされている(商標登録第 6041905 号・商標登録第 6041906 号)。また、ゲームのキャラクターについても商標登録出願されている( 商願 2018-92410、株式会社タイトー)。



商標登録第 5804303 号
小林製薬株式会社
薬剤等

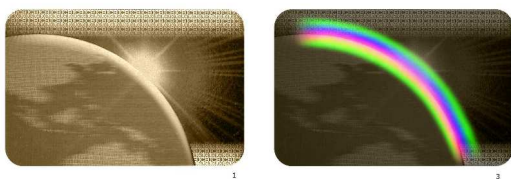


商標登録第 5805759 号
東宝株式会社
映画等の興行の企画又は運営

図 27 動きの商標の例

④ホログラムの商標

クレジットカードやギフトカードに用いられるホログラム⁴¹が多い。



商標登録第 5908592 号
株式会社ジェーシービー
クレジットカード利用者に代わってする
支払代金の清算



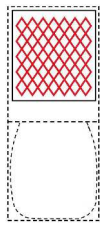
商標登録第 5804315 号
三井住友カード株式会社
ギフトカードの発行
及びこれに関する情報の提供

図 28 ホログラムの商標の例

⁴¹ 商標ではないが、最も身近なホログラムとして 10000 円札や 5000 円札に用いられているものがある。

⑤位置の商標

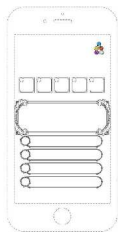
商品又は商品の包装の特定の位置に特定の標章を設けるものである。



商標登録第 5960200 号
 キューピー株式会社
 マヨネーズソース
 赤い太線からなる網の目状の図形



商標登録第 5995042 号
 モンクレール ソチエタ ペル アツィオニ
 ダウンジャケット等
 被服の左腕上部に付された図形



商標登録第 6003142 号
 株式会社コロプラ
 スマートフォン用ゲームプログラム等
 画面の表示

図 29 位置の商標の例

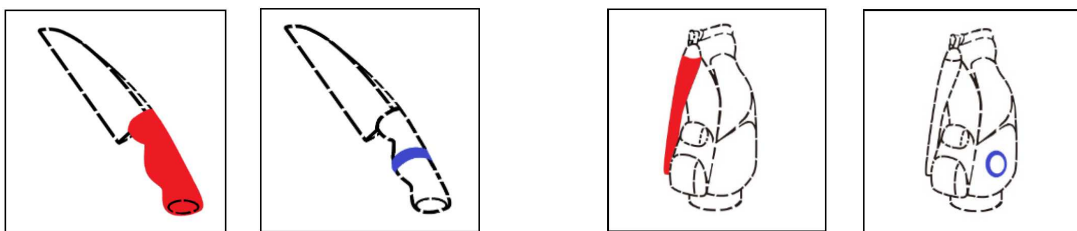


図 30 色彩のみからなる商標(商品における位置を特定)(赤)と位置の商標(青)⁴²

2-2-4. 機能による分類

機能による分類

- ①商品商標 ②役務商標

商品商標：商品を識別するための標識として使用をする商標

役務商標：役務を識別するための標識として使用をする商標(サービスマーク)

⁴² 商標審査基準 第4。

2-2-5. 主体による分類

「主体」とは商標権者のことをいう。これに対して「客体」とは登録商標のことをいう。

主体：商標権者
 客体：登録商標

商標を主体(商標権者)によって分類すると、事業者が主体(商標権者)となりうる商標、一般社団法人等が主体(商標権者)となりうる団体商標、事業協同組合等が主体(商標権者)となりうる地域団体商標に分けられる。なお、団体商標と地域団体商標において実際にその商標の使用をするのは団体の構成員である。詳細は第 11 章において説明する。

主体による分類

①商標 ②団体商標 ③地域団体商標

団体商標：主に品質保証的な機能を有する。

商標法 7 条 (団体商標)

一般社団法人その他の社団（法人格を有しないもの及び会社を除く。）若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く。）又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。



図 31 団体商標の例(商標登録第 4375138 号、横浜中華街発展会協同組合、商標登録第 4415078 号、社団法人不動産保証協会、商標登録第 4456776 号、社団法人境港水産振興協会)

地域団体商標：地域ブランドの保護を目的とする。

商標法7条の2（地域団体商標）
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、**商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人**又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その**構成員に使用をさせる商標**であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして**需要者の間に広く認識されている**ときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 **地域の名称**及び自己又はその構成員の業務に係る**商品又は役務の普通名称**を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

農業協同組合

「米沢牛」

山形おきたま
 農業協同組合
 商標登録
 第5029824号



商工会

「氏家うどん」

栃木県 氏家商工会
 商標登録
 第5817109号



(出典)「地域団体商標事例集2017」

漁業協同組合

「越前がに」

福井県漁業協同
 組合連合会
 商標登録
 第5089307号



商工会議所

「一宮モーニング」

愛知県 一宮商工会議所
 商標登録第5825571号



事業協同組合

「横濱中華街」

横浜中華街発展会協同
 組合
 商標登録
 第5069264号



(出典)「地域団体商標事例集2017」

NPO法人

「小豆島オリーブ
 オイル」

香川県 NPO法人
 小豆島オリーブ協会
 商標登録第5800807号



(提供) 小豆島オリーブ協会

図 32 主な登録例⁴³

⁴³ 特許庁「平成30年度地域団体商標制度説明会テキスト」(2018年)9頁。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/t_dantai_syoyou/h29_text.pdf

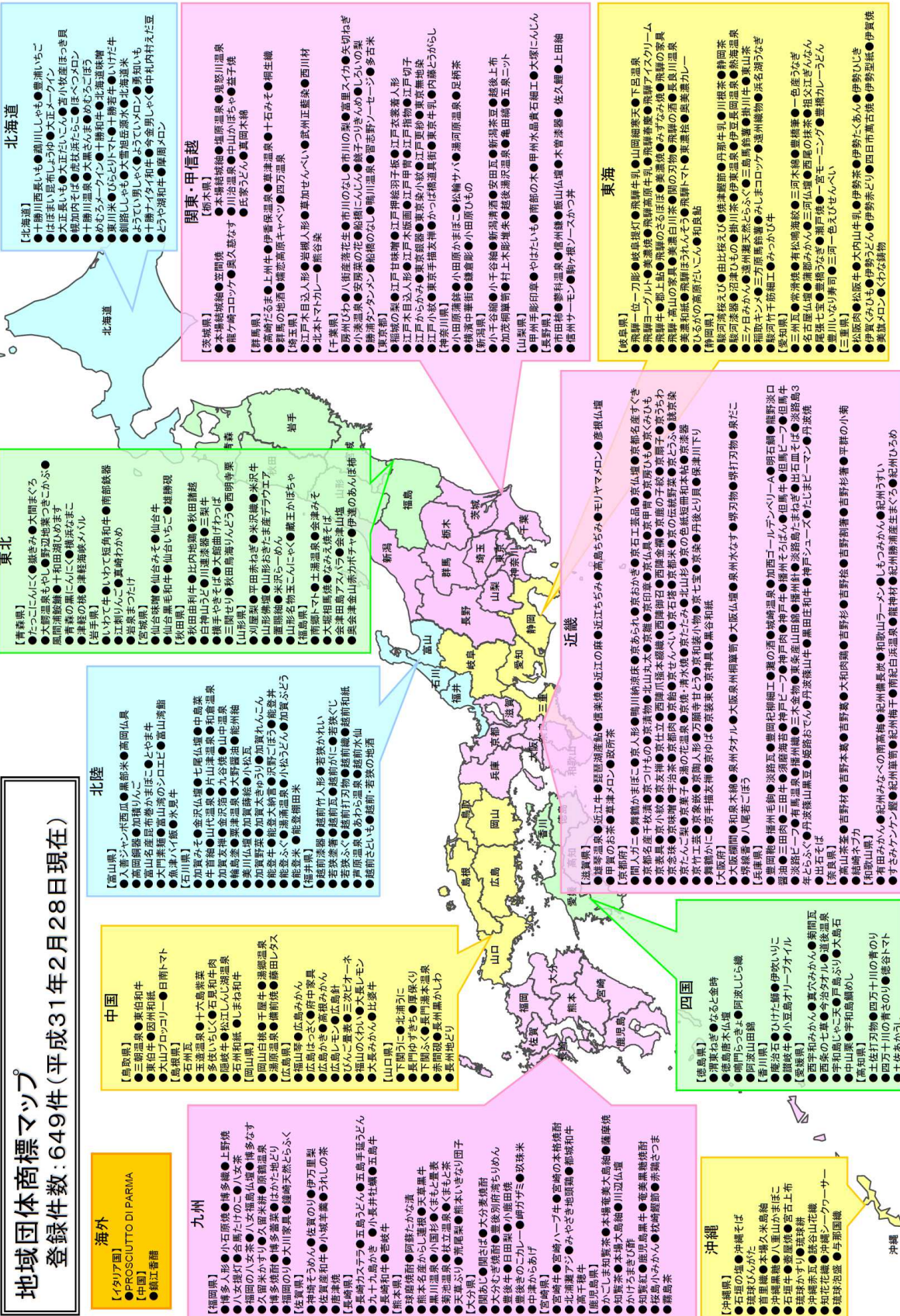


図 33 地域団体商標 MAP(平成 31 年 2 月 28 日現在)⁴⁴

⁴⁴ 地域団体商標 MAP(平成 31 年 2 月 28 日現在)。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/document/t_dantai_syouhyou/chiiki_map.pdf

2-3. 商品と役務

2-3-1. 商品

商品

市場において商取引の対象となりうる流通性・代替性を有する物



図 34 商品商標の例(商標登録第 2681252 号)

電子情報財等の無体物を含む。

(電子書籍、ダウンロードできるプログラム・音楽等は電子情報財である。)

株券、国債、社債等の有価証券⁴⁵は含まない。

(証券会社による有価証券の売買仲介は役務である。)

気体・液体は容器に充填することによって商品となる。

(気体・液体そのものの供給は役務である⁴⁶。)

不動産が商品であるか否かについては争いがある⁴⁷。

(代替性の存否が問題となりうる。)

裁判例情報(裁判所ホームページ)⁴⁸

<http://www.courts.go.jp/>

裁判例の記載方法

東京地判平成 11 年 10 月 21 日判時 1701 号 152 頁 [ヴィラージュ事件]

東京地	: 裁判所名
判	: 裁判の種類(判決、決定等)
平成 11 年 10 月 21 日	: 日付
判時 1701 号 152 頁	: 判例集掲載頁
[ヴィラージュ事件]	: 事件名

⁴⁵ 財産権を表章する証券。代替性が認められない。

⁴⁶ ガス事業、水道事業、ガソリンスタンド等。

⁴⁷ 東京地判平成 11 年 10 月 21 日判時 1701 号 152 頁 [ヴィラージュ事件] は商品とし、東京高判平成 12 年 9 月 28 日判タ 1056 号 275 頁 [ヴィラージュ事件] は不動産が商品に該当する否かの判断は示さず役務商標としての使用を認定した。特許庁は商品ではないものとして扱っている(商標審査基準 第 1-5-4)。

⁴⁸ 判決文を検索することができる。民間による有料のデータベースも存在する。

商品⁴⁹

流通性：市場において商取引の対象となりうる。

代替性：同質の物が多数供給される。

レストラン等において提供される料理等は流通性を有しない。

テイクアウトの料理等⁵⁰は流通性を有する。

一品ものである書画や骨董品は代替性を有しない。

最終製品の他に商取引の対象となる半製品や部品等も含む。

宣伝広告用の物、販売促進用の物、いわゆるノベルティグッズは含まない。

2-3-2. 役務

役務⁵¹

他人のために提供する労務又は便益であって、商取引の対象となりうるもの



図 35 役務商標の例(商標登録第 3059927 号)

小売等役務商標

商標法 2 条（定義等）

2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益⁵²の提供が含まれる。小売等役務は、さらに総合小売等役務と特定小売等役務に分けられる。

小売等役務

①総合小売等役務 ②特定小売等役務

⁴⁹ ポイントは混同が生じるか否かである。

⁵⁰ マクドナルド等、店内にて飲食されるものと同じであったとしても。

⁵¹ 役務とはサービスのことである。

⁵² 品揃え・陳列・商品説明・試用・包装等。小売及び卸売には、インターネット上のショッピング・サイトも含まれる。

①総合小売等役務

総合小売等役務とは、商標法施行規則別表第 35 類十三「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」。



図 36 小売等役務商標(総合小売等役務)の例(商標登録第 5214621 号)



図 37 小売等役務商標(総合小売等役務)の例(商標登録第 5118609 号)

②特定小売等役務



図 38 小売等役務商標(特定小売等役務)の例(商標登録第 5227769 号)

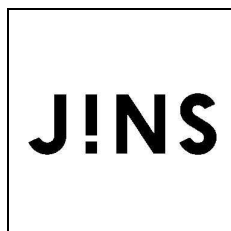


図 39 小売等役務商標(特定小売等役務)の例(商標登録第 5722911 号)

2-4. 商標の使用

表 6 商標法 2 条 3 項

条	項	号	規定内容	対象
2 条	3 項	1 号	標章を付する行為	商品
		2 号	譲渡等する行為	商品
		3 号	標章を付する行為	役務
		4 号	役務を提供する行為	役務
		5 号	展示する行為	役務
		6 号	役務の提供に係る物に標章を付する行為	役務
		7 号	映像面に標章を表示して役務を提供する行為	役務
		8 号	広告等に標章を付して展示等する行為	商品役務
		9 号	音の標章を発する行為	商品役務
		10 号	政令委任	未定

2-4-1. 商品についての使用

①標章を付する行為(商標法 2 条 3 項 1 号)

商標法 2 条 (定義等)
 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

商品・包装、ラベル・タグ等に商標を付す行為。商品又は包装の形状を立体商標と同じにする行為(商標法 2 条 4 項 1 号)。プログラムの画面に商標を表示する行為。



図 40 商品についての使用例(商標登録第 4209985 号)⁵³

商品であるポテトチップスの包装に Calbee の文字商標が付されている。なお、「ポテトチップス」は商品の普通名称であり「うすしお味」は商品の品質を示す表示であって商標ではない。

⁵³ カルビー株式会社のホームページより。なお、商品パッケージそのものの登録商標も有する(商標登録第 5736679 号)。

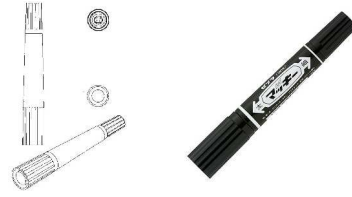


図 41 商品についての使用例(商標登録第 4489930 号)⁵⁴

商品である油性マーカーの形状が立体商標と同じである。



図 42 商品についての使用例(商標登録第 5384525 号)⁵⁵

商品の包装用容器の形状が立体商標と同じである。

②譲渡等する行為(商標法 2 条 3 項 2 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

商品又は商品の包装に商標を付したものを譲渡(所有権の移転)・引渡し(支配の移転)、展示、輸出・輸入、電気通信回線を通じて提供⁵⁶する行為。

2-4-2. 役務についての使用

①標章を付する行為(商標法 2 条 3 項 3 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

運輸業における車両、金融業における預金通帳、飲食業における食器等に商標を付

⁵⁴ アスクル株式会社のホームページより。

⁵⁵ ヤクルト本社のホームページより。

⁵⁶ プログラム・電子書籍等。

する行為。役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する建物の形状を立体商標と同じにする行為(商標法 2 条 4 項 1 号)。



図 43 役務についての使用例(商標登録第 1878708 号・商標登録第 3085606 号・商標登録第 5181517 号)

宅配便のトラックに宅急便の文字商標とクロネコの図形商標が付されている⁵⁷。ガソリンスタンド⁵⁸の建物の形状が立体商標と同じである。

②役務を提供する行為(商標法 2 条 3 項 4 号)

商標法 2 条 (定義等)

- 3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
- 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為

商標を付した物を用いて役務を提供する行為。コーヒーショップにおいて、役務の提供を受ける者が利用するコーヒーカップに商標を付し、そのコーヒーカップにコーヒーを入れて提供する行為⁵⁹。



図 44 役務についての使用例(商標登録第 5452171 号)⁶⁰

⁵⁷ 写真は Wikipedia より。

⁵⁸ 液体は容器に充填することによって商品となる。給油は役務である。

⁵⁹ ただし、テイクアウトすると商品となる(商標法 2 条 3 項 1 号)。

⁶⁰ 写真はスターバックスコーヒー株式会社ホームページより。

③展示する行為(商標法 2 条 3 項 5 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

コーヒーショップにおいて、役務を提供する者が利用するコーヒーメーカーに商標を付して展示する行為。コーヒーショップにおいて、役務の提供を受ける者が利用するコーヒーカップに商標を付し、そのコーヒーカップを展示する行為。



図 45 役務についての使用例(商標登録第 5452171 号)⁶¹

④役務の提供に係る物に標章を付する行為(商標法 2 条 3 項 6 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

顧客の所有する物に標章を付す行為。クリーニング後の衣類に付すラベルに商標を付す行為。車検後の車に車検業者のステッカーを貼る行為。

⑤映像面に標章を表示して役務を提供する行為(商標法 2 条 3 項 7 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供とは、テレビ放送や電気通信回線(インターネット)を用いた情報の提供等をいう。テレビ放送の映像面右上には放送事業者のロゴ等が表示される。電気通信回線(インターネット)を用いた情報の提供を行うホームページの左上には情報を提供する事業者のロゴ等が表示されることが多い。

⁶¹ 写真はスターバックスイオンモール堺北花田店において筆者の妻撮影。Mastrena はコーヒー豆ひき器(半自動エスプレッソマシン)の登録商標(商標登録第 5279670 号)。

2-4-3. 商品役務についての使用

広告等に標章を付して展示等する行為(商標法 2 条 3 項 8 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

広告、価格表、取引書類に商標を付して展示し、頒布する行為。これらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為。商品と役務の両方が対象となる。

広 告：印刷物(名刺、社用封筒等を除く⁶²)、放送、電磁的方法による提供
 取引書類：(商品)カタログ、見積書、注文書、請求書、納品書、領収書
 (役務)通帳、乗車券、入場券

2-4-4. 音の商標の使用

音の標章を発する行為(商標法 2 条 3 項 9 号)

商標法 2 条 (定義等)

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
 九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

前各号(特に 8 号)に掲げるもののほか、映画 DVD の店頭デモ、映画の上映等において冒頭に再生される音等を想定している⁶³。

2-4-5. 標章を付すること

①商品等を標章の形状とすること(商標法 2 条 4 項 1 号)

商標法 2 条 (定義等)

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
 一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

⁶² ただし、取扱商品や取扱役務が併記されている場合はこの限りではない。

⁶³ 大塚理彦「平成 26 年商標法改正について」知的財産専門研究 No.15(2014 年)36 頁。

商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることである。商品については商標法2条3項1号と、役務については商標法2条3項3号とともに説明した。なお、商標法2条4項1号の適用は立体商標に限られるものではないが、新しいタイプの商標は除かれる。

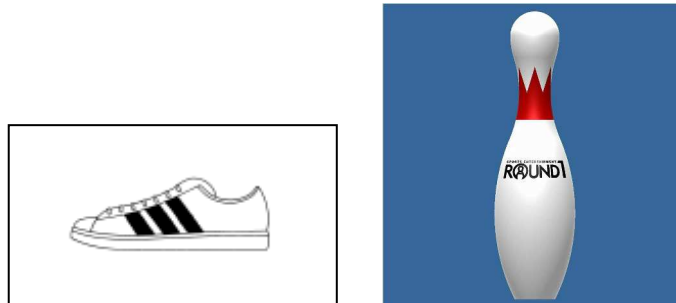


図 46 立体商標の使用例(商標登録第 4522864 号・商標登録第 5474210 号⁶⁴)

②記録媒体に標章を記録すること(商標法2条4項2号)

商標法2条(定義等)

4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

電子機器の記録媒体に記録された起動音等や店頭等での再生を目的とする商品広告用 DVD に音の商標を記録すること等を想定している⁶⁵。

⁶⁴ 遊戯施設の建物屋上に設けられた役務に関する広告を標章の形状とした事例。

⁶⁵ 大塚理彦「平成26年商標法改正について」知的財産専門研究 No.15(2014年)36頁。

3. 登録要件

商標の登録要件について学ぶ。

登録要件

- ①使用をする商標(商標法 3 条 1 項柱書)
- ②自他商品役務識別力を有する商標(商標法 3 条 1 項)
- ③自他商品役務識別力を獲得した商標(商標法 3 条 2 項)
- ④公益的私益的不登録事由に該当しない商標(商標法 4 条)

登録要件①：使用をする商標

登録要件②：自他商品役務識別力を有する商標

(識別力を有しない商標)

普通名称、慣用商標、記述的表示

ありふれた氏又は名称、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章

その他

登録要件③：自他商品役務識別力を獲得した商標

登録要件④：公益的私益的不登録事由に該当しない商標

公益的不登録事由、私益的不登録事由

両時判断

狭義の混同、広義の混同

(復習) 商品と役務

商品とはお金を払って買う物(モノ)

チョコレート、カップ麺、服、靴、時計、…

役務とはお金を払ってする体験(コト)

大阪駅から中宮までバスに乗る。食堂でかつ丼を食べる。大学で授業を受ける。

コンビニでお菓子を買う(ただし、お菓子そのものは商品)。

…

3-1. 総論

商標法 18 条 (商標権の設定の登録)
 商標権は、設定の登録により発生する。

商標法 14 条 (審査官による審査)
 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

商標登録を受けることができる商標(積極要件)

商標法 3 条 (商標登録の要件)
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- ①(○)自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標
- ②(×)自他商品役務識別力を有しない商標(「次に掲げる商標」)

商標法 3 条 (商標登録の要件)
 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

- ③(○)商標法 3 条 1 項 1 号(普通名称)、2 号(慣用商標)、6 号(総括規定)を除き、使用をされた結果自他商品役務識別力を有することとなった商標

商標登録を受けることができない商標(消極要件)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

- ④(×)公益的又は私益的事由によって商標登録を受けることができない商標(「次に掲げる商標」)

登録要件

- ①使用をする商標
- ②自他商品役務識別力を有する商標(原則)
- ③自他商品役務識別力を獲得した商標(例外)
- ④公益的私益的不登録事由に該当しない商標

3-2. 使用をする商標(商標法 3 条 1 項柱書、登録要件①)

商標法 3 条 (商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

3-2-1. 使用をする商標とは

使用をする商標

- ①現に使用をしている商標⁶⁶
- ②使用をする意思⁶⁷を有する商標

3-2-2. 自己の業務に係る商品又は役務についてとは

自他商品役務識別力を登録要件とするところからの当然の要請

ただし、商標登録出願時における証明は不要

使用許諾は許されるが、商標権者に管理責任(商標法 53 条)

商標審査基準 第 1-2-1

1. 「自己の業務」について

「自己の業務」には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含む。

(例)

- ① 出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務
- ② ①の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務
- ③ 出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店(フランチャイジー)の業務

商標審査基準(特許庁ホームページ)⁶⁸

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm

例外として、団体商標(商標法 7 条)及び地域団体商標(商標法 7 条の 2)

権利者は団体であるが、実際にその商標の使用をするのは団体の構成員である。

商標法 7 条 (団体商標)

一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

⁶⁶ 特許法や意匠法とは異なり、新規性や進歩性・創作非容易性とは無関係である。

⁶⁷ 「意志」(志の意)は法律用語としては使用しない。

⁶⁸ 商標審査基準は特許庁ホームページにて閲覧、ダウンロードすることができる。



図 47 団体商標の例(商標登録第 4452730 号、社団法人東京都柔道接骨師会)

権利者は社団法人東京都柔道接骨師会であるが、実際にその商標の使用をするのは団体の構成員である接骨院である。

商標法 7 条の 2 (地域団体商標)

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。）、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人（以下「組合等」という。）は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定（同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。）にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

3 第一項の場合における第三条第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。



図 48 地域団体商標の例(商標登録第 5037791 号・商標登録第 5068216 号)⁶⁹

⁶⁹ 「地域団体商標 2015」について(特許庁ホームページ)。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

3-3. 自他商品役務識別力(商標法 3 条 1 項、登録要件②)

商標法 3 条 (商標登録の要件)
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

表 7 商標法 3 条 1 項

条	項	号	規定内容	2 項 適用	商品 役務	普通の 方法
3 条	1 項	1 号	普通名称		○	○
		2 号	慣用商標		○	
		3 号	産地等(記述的表示)	○	○	○
		4 号	ありふれた氏又は名称	○		○
		5 号	極めて簡単で、かつ、ありふれた標章	○		
		6 号	(総括規定)需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標。			

商標法 3 条 1 項各号に掲げられた商標は、自他商品役務識別力、独占適応性のいずれか又は両方を欠く。ここで「独占適応性」とは、私人による独占になじむか否かということである⁷⁰。独占適応性は認められるが自他商品役務識別力を有しない商標については、使用をされた結果、自他商品役務識別力を獲得するに至った場合に限り商標登録を受けることができる(登録要件③)。

商標法 3 条 (商標登録の要件)
 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

判断時：査定時又は審決時

(「審決」とは審判、ここでは拒絶査定不服審判の結論をいう。)

3-3-1. 普通名称(商標法 3 条 1 項 1 号)

商標法 3 条 (商標登録の要件)
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

⁷⁰ 最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁 [ワイキキ事件]。

商標審査基準 第1-3-1

1. 「商品又は役務の普通名称」について
 取引者において、その商品又は役務の一般的な名称（略称及び俗称等を含む。）であると認識されるに至っている場合には、「商品又は役務の普通名称」に該当すると判断する。

（例1）一般的な名称

商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」

商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」

商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」

役務「美容」について、商標「美容」

（例2）略称

商品「スマートフォンについて」、商標「スマホ」

商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」

商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」

役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」

役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」

（例3）俗称

商品「塩」について、商標「波の花」

商品役務との関係

例えば「菓子」という商品について「キャンディ」という商標は識別力を有しない。キャンディの袋に「キャンディ」と書かれていても、それはA社のキャンディなのかB社のキャンディなのか識別することができない。「キャンディ」は、お菓子の種類のうちの一つであり普通名称であるからである。

普通名称かそうでないかは、指定商品又は指定役務との関係で決まるということに注意しなければならない。例えば、「文房具」という商品について「キャンディ」という商標は、他の登録要件をクリアした場合、登録を受けることができる可能性がある。「キャンディ」印の文房具であれば、他社の文房具と区別することができるからである。

一地方において普通名称となっていれば足りる⁷¹。

普通名称であっても普通に用いられる方法で表示するものでなければ商標登録を受けることができる。例えば、菓子に「Can-D」は他の登録要件を満たせば商標登録を受けることができる可能性がある。

⁷¹ 大阪地判平成11年3月25日平成8年(ワ)第12855号〔しろくま事件〕。ただし、商標法26条1項2号。「しろくま」とは、鹿児島県発祥の氷菓又はアイスクリーム類をいう普通名称であるとされた。

商標審査基準 第 1-3-2

2. 「普通に用いられる方法で表示する」について

(1) 商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する。

(例 1) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当する場合

取引者において一般的に使用されている書体及び構成で表示するもの

(例 2) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない場合

取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するもの

(2) 文字の表示方法について

(ア) 商品又は役務の普通名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当すると判断する。

(イ) 取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示するものは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しないと判断する。

3-3-2. 慣用商標(商標法 3 条 1 項 2 号)

商標法 3 条 (商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

二 その商品又は役務について慣用されている商標⁷²

商標審査基準 第 1-4-1

1. 「商品又は役務について慣用されている商標」について

「商品又は役務について慣用されている商標」とは、同業者間において一般的に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいう。

(例 1) 文字や図形等からなる商標

商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」

商品「清酒」について、商標「正宗」

商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」

商品「あられ」について、商標「かきやま」

役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」

(例 2) 色彩のみからなる商標

役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」

役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」

(例 3) 音商標

商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」

役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」

⁷² 普通に用いられる方法に限定されない。

3-3-3. 産地等(記述的表示)(商標法 3 条 1 項 3 号)

商標法 3 条 (商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状 (包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

商品

産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状

(生産若しくは使用)の(方法若しくは時期)、その他の特徴、数量、価格

普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

役務

場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様

提供の(方法若しくは時期)、その他の特徴、数量、価格

普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

産地、販売地、場所に関する判例

最判昭和 54 年 4 月 10 日判時 927 号 233 頁 [ワイキキ事件]

商品「香水」等について、「ワイキキ」の商標

商標法三条一項三号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であつて、取引に際し必要適切な表示としてなんびともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としない⁷³ものであるとともに、一般的に使用される標章であつて、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。叙上のような商標を商品について使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法四条一項一六号に該当するかどうかの問題であつて、同法三条一項三号にかかわる問題ではないといわなければならない。そうすると、右三号にいう「その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義を、所論のように、その商品の産地、販売地として広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであつて、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るもの、と解さなければならない理由はない⁷⁴。

⁷³ 独占適応性を欠くということである。そのような商標は、多くの場合、自他商品役務識別力も欠く。

⁷⁴ パリ等と異なりワイキキ(ハワイ)は香水と結びつかないが、そうであっても誤認のおそれが少しでもあれば商標法 3 条 1 項 3 号の産地に該当する。

最判昭和 61 年 1 月 23 日判時 1186 号 131 頁〔GEORGIA 事件〕⁷⁵

商品「コーヒー」「コーヒー飲料」等について、「GEORGIA」の商標

商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、**需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りる**というべきである。

品質、質、効能、用途等に関する裁判例⁷⁶

知財高判平成 19 年 3 月 28 日判時 1981 号 79 頁〔本生事件〕

商品「ビール風味の麦芽発泡酒」について、「本生」の商標

上記認定した事実を総合すると、本願商標を構成する「本生」の文字は、食品分野において、広く用いられているものであって、ビールや日本酒の酒類等の分野においては、「加熱殺菌していない本格的なもの」というほどの意味合いで、認識され使用される語であり、また、本願商標における書体は、ごく普通に用いられる特徴のないデザインといえることができるから、**本願商標は、これを本願指定商品中「熱処理をしていないビール風味の麦芽発泡酒」に使用すれば、これに接する需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。**

長音符号⁷⁷、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する商標⁷⁸

商標審査基準 第 1-5-1

1. 「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」（以下「商品又は役務の特徴等」という。）について

(1) 商標が、「コクナール」、「スグレータ」、「とーくべつ」、「うまーい」、「早ーい」等のように**長音符号**を用いて表示されている場合で、長音符号を除いて考察して、商品又は役務の特徴等を表示するものと認められるときは、原則として、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。

(2) 商標が、**商品又は役務の特徴等を間接的に表示**する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。

(3) 商標が、**図形又は立体的形状をもって商品又は役務の特徴等**を表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものと判断する。

⁷⁵ その後、商標法 3 条 2 項の適用により登録されている。商標登録第 2055752 号。

⁷⁶ 「BEST」「優良」等も登録できない。

⁷⁷ 東京高判昭和 59 年 1 月 30 日昭和 56 年(行ケ)第 138 号〔スベラーヌ事件〕。商品「滑り止め付き建築又は構築専用材料」について、「スベラーヌ」の商標。

⁷⁸ 東京高判昭和 42 年 7 月 6 日昭和 38 年(行ナ)第 55 号〔サークライン事件〕。商品「環状蛍光灯」について、「サークライン」の商標。東京高判平成 12 年 12 月 5 日平成 12 年(行ケ)第 210 号〔カライーカ事件〕。商品「加工食料品」等について、「カライーカ」の商標。いずれも商標法 3 条 1 項 3 号に該当しないとされた。

形状(包装の形状を含む。)

商標審査基準 第1-五-4

4. 商品の「形状」、役務の「提供の用に供する物」について

(1) 商標が、**指定商品の形状(指定商品の包装の形状を含む。)** 又は**指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ない**と認識されるにすぎない場合は、その商品の「形状」又はその役務の「提供の用に供する物」を表示するものと判断する。

また、商標が指定商品(指定商品の包装を含む。)又は指定役務の提供の用に供する物そのものの形状の一部と認識される場合についても同様に扱う。

コカ・コーラのリターナブル瓶は指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるが、長年にわたる使用・大量の販売実績・多大の宣伝広告・アンケート調査により自他商品識別機能を獲得したとされた。従って、商標法3条2項(後述)により商標登録を受けることができる。

知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔コカ・コーラ事件〕

以上のとおり、本願商標については、原告商品におけるリターナブル瓶の使用によって、**自他商品識別機能を獲得したもの**というべきであるから、**商標法3条2項**により商標登録を受けることができるものと解すべきである。



図 49 商標登録第5225619号

題号

商標審査基準 第1-5-3
 3. 商品の「品質」、役務の「質」について
 (1) 商品等又は役務の提供の用に供する物の内容について
 商品等の内容を認識させる商標が商品の「品質」、役務の「質」の表示と判断される場合
 商標が、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の内容を表示するものか否かについては、次のとおり判断する。
 (ア) 「書籍」、「電子出版物」、映像が記録された「フィルム」、「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等の商品について、商標が、著作物の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」を表示するものと判断する。
 (例) 商品「書籍」について、商標「商標法」、「小説集」
 商品「録音済みのコンパクトディスク」について、商標「クラシック音楽」
 (略)
 (オ) 新聞、雑誌等の「定期刊行物」の商品については、商標が、需要者に題号として広く認識されていても、当該題号は特定の内容を認識させないため、本号には該当しないと判断する。

書籍の題号として『商標法入門』は、商標登録を受けることができない。放送番組の放送番組名⁷⁹等も同様である。ただし、新聞、雑誌⁸⁰等の「定期刊行物」の題号は本号には該当しない。

色彩のみからなる商標

商標審査基準 第1-5-7
 7. 商品又は役務の特徴に該当する色彩のみからなる商標について
商品等が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号に該当すると判断する。
 (1) 商品が通常有する色彩
 (ア) 商品の性質上、自然発生的な色彩
 (例) 商品「木炭」について、「黒色」
 (イ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩
 (例) 商品「自動車用タイヤ」について、「黒色」
 (ウ) その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩
 (例) 商品「携帯電話機」について、「シルバー」
 (エ) その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩
 (例) 商品「冷蔵庫」について、「黄色」
 (オ) 色模様や背景色として使用され得る色彩
 (例) 商品「コップ」について、「縦のストライプからなる黄色、緑色、赤色」

商標法3条2項(後述)の適用を受ける以外、商標登録は困難である。

⁷⁹ 「基礎英語」(×)、「モヤモヤさまぁ〜ず2」(○)、「月曜から夜ふかし」(?)。東映株式会社「仮面ライダージオウ」2018年4月12日出願、2018年9月放送開始するも未登録。同じく東映株式会社「騎士竜戦隊リュウソウジャー」2018年9月20日出願、2019年3月放送開始予定。

⁸⁰ 「基礎英語」(商標登録第4321512号、指定商品 雑誌、日本放送協会)。

音の商標

商標審査基準 第1-5-8
 8. 商品又は役務の特徴に該当する音商標について
商品が通常発する音又は役務の提供にあたり通常発する音を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、原則として、本号に該当すると判断する。

(1) 商品が通常発する音
 (ア) 商品から自然発生する音
 (例) 商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」
 (イ) 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音
 (例) 商品「目覚まし時計」について、「『ピピピ』というアラーム音」
 なお、商品「目覚まし時計」について、目を覚ますという機能を確保するために電子的に付加されたアラーム音で、「ピピピ」という極めてありふれたものや、メロディーが流れるようなものであっても、アラーム音として通常使用されるものである限り、これに該当すると判断する。

(2) 役務の提供にあたり通常発する音
 (ア) 役務の性質上、自然発生する音
 (例) 役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」
 (イ) 役務の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音
 (例) 役務「ボクシングの興行の開催」について、「『カーン』というゴングを鳴らす音」

3-3-4. ありふれた氏又は名称(商標法3条1項4号)

商標法3条(商標登録の要件)
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

氏とは自然人の姓をいう。自然人の氏名(フルネーム)には識別力が認められる。名称とは法人の表示をいう。

商標審査基準 第1-六-1

1. 「ありふれた氏又は名称」について

(1) 「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、**同種の氏又は名称が多数存在するもの**をいう。

(2) **著名な地理的名称、ありふれた氏、業種名等やこれらを結合したものに、商号や屋号に慣用的に付される文字や会社等の種類名を表す文字等を結合したものは、原則として、「ありふれた名称」に該当すると判断する。**ただし、国家名又は行政区画名に業種名が結合したものに、更に会社の種類名を表す文字を結合してなるものについては、他に同一のものが現存しないと認められるときは、この限りでない。

(ア) 著名な地理的名称について

例えば、次のようなものが著名な地理的名称に該当する。

(例) 「日本」、「東京」、「薩摩」、「フランス」等

(イ) 業種名について

例えば、次のようなものが業種名に該当する。

(例) 「工業」、「製薬」、「製菓」、「放送」、「運輸」、「生命保険」等

(ウ) 商号や屋号に慣用的に付される文字や会社等の種類名について

例えば、下記①及び②が商号や屋号に慣用的に付される文字や会社等の種類名に該当する。

① 商号や屋号に慣用的に付される文字

「商店」、「商会」、「屋」、「家」、「社」、「堂」、「舎」、「洋行」

「協会」、「研究所」、「製作所」、「会」、「研究会」等

② 会社等の種類名を表す文字

「株式会社」、「有限会社」、「相互会社」、「一般社団法人」、「K.K.」「Co.」、

「Co., Ltd.」、「Ltd.」等

商標審査基準 第1-六-2

2. 「普通に用いられる方法で表示する」について

(1) 商品又は役務の取引の実情を考慮し、**その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する。**

(例1) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当する場合

取引者において一般的に使用されている書体及び構成で表示するもの

(例2) 「普通に用いられる方法で表示する」に該当しない場合

取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なレタリングを施して表示するもの又は特殊な構成で表示するもの

(2) 文字の表示方法について

(ア) ありふれた氏又は名称をローマ字又は仮名文字で表示するものは、「普通に用いられる方法で表示する」ものに該当すると判断する。

(イ) 取引者において一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示するものは「普通に用いられる方法で表示する」に該当しないと判断する。

3-3-5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章(商標法3条1項5号)

商標法3条(商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

五 **極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標**

商標審査基準 第1-七-3(1)

3. 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」について

(1) 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するものとは、例えば、次のものをいう。

(ア) 数字について

数字は、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当する。

(イ) ローマ字について

① ローマ字の1字又は2字からなるもの

② ローマ字の2字を「-」で連結したもの

③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。

(ウ) 仮名文字について

① 仮名文字(変体仮名を含む。)1字

② 仮名文字のうち、ローマ字の1字の音を表示したものと認識されるもの

③ 仮名文字のうち、ローマ字の2字の音を表示したものと認識されるものうち、そのローマ字が商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるもの

④ 仮名文字のうち、1桁又は2桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるもの

(例)「トウエルブ」、「じゅうに」

⑤ 仮名文字のうち、3桁の数字から通常生ずる音を表示したものと認識されるもの

(例) ファイブハンドレッドアンドテン

(エ) ローマ字又は数字から生ずる音を併記したものについて

① ローマ字の1字に、その音を仮名文字で併記したもの

② 1桁又は2桁の数字に、それから生ずる音を併記したもの

(オ) ローマ字と数字を組み合わせたものについて

① ローマ字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたもの

(例) A2、AB2

② 数字の次にローマ字の1字又は2字を組み合わせたもの

(例) 2A

③ ①の次に更にローマ字を組み合わせたもの及び②の次に更に数字を組み合わせたものであり、かつ、ローマ字が2字以下により構成されるもの。

(例) A2B、2A5

ただし、③については、その組み合わせ方が、指定商品又は指定役務を取扱う業界において商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されるものに限る。

(カ) 図形について

1本の直線、波線、輪郭として一般的に用いられる△、□、○、◇、、、盾等の図形

(キ) 立体的形状について

球、立方体、直方体、円柱、三角柱等の立体的形状

(ク) 簡単な輪郭内に記したものについて

簡単な輪郭内に、(ア)から(オ)までに該当するものを記したものは、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当すると判断する。

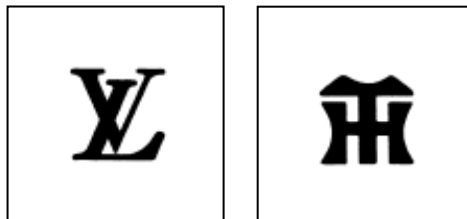


図 50 モノグラムの例(商標登録第 1419883 号、商標登録第 3130439 号)

商標審査基準 第1-七-3(2)

- (2) 「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当しないものとは、例えば、次のようなものをいう。
- (ア) ローマ字の2字を「&」で連結したもの
- (イ) ローマ字の2字を、例えば、(図49参照)のように、**モノグラム**で表示したもの
- (ウ) 仮名文字のうち、ローマ字の2字の音を表示したものと認識されるものは、原則として、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当しないと判断する。
- (エ) 仮名文字のうち、3桁の数字から生ずる音を表示したものと認識されるが、通常生ずる音とは認められないもの
- (例) ファイブテン
- (オ) 特殊な態様で表されたもの

3-3-6. 総括規定(商標法3条1項6号)

商標法3条(商標登録の要件)

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

六 **前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標**

単位等を表示する商標

「メートル」「グラム」「Net」「Gross」等

現元号を表示する商標(商標審査基準の改訂により旧元号にも適用拡大予定)⁸¹

「平成」「HEISEI」等

国内外の地理的名称を表示する商標⁸²

小売等役務の取扱商品の産地等を表示する商標⁸³

地模様からなる商標⁸⁴

店舗又は事務所の普通の形状

店名として多数使用されている商標

スナック「さくら」「愛」「純」「ゆき」「ひまわり」「蘭」等

喫茶「オリーブ」「フレンド」「ひまわり」「たんぼぼ」等

商標審査基準 第1-八-2

2. 指定商品若しくは指定役務の**宣伝広告**、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの**企業理念・経営方針等**を表示する標章のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものであるとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

⁸¹ 特許庁「元号に関する商標の取扱いについて」(2018年)参照。「ありがとう平成」「こんにちは《新元号》」等は登録の可能性も。https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/gengou_atukai.htm

⁸² 産地等ととらえれば商標法3条1項3号に該当する。

⁸³ 商標法3条1項3号に該当しない。

⁸⁴ ただし、伊勢丹チェックなどは登録されている(商標登録第5691644号他)。

キャッチフレーズの拒絶例

「新しいタイプの居酒屋」⁸⁵ 「習う楽しさ教える喜び」⁸⁶

キャッチフレーズの登録例

「Innovation for Tomorrow」(商標登録第 5227489 号、ダイハツ株式会社)

「自然と健康を科学する」(商標登録第 5332245 号、株式会社ツムラ)

商標審査基準 第 1-八-10

10. 色彩のみからなる商標について

色彩のみからなる商標は、第 3 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に該当するもの以外は、原則として、本号に該当すると判断する。

(該当する例)

役務の提供の用に供する物が通常有する色彩

商標法 3 条 2 項(後述)の適用を受ける以外、商標登録は困難である。

商標審査基準 第 1-八-11

11. 音商標について

(1) 音商標を構成する音の要素(音楽的要素及び自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として考察し、判断する。

(2) 言語的要素が本号に該当しない場合には、商標全体としても本号に該当しないと判断する。

(3) 音の要素が本号に該当しない場合には、商標全体としても本号に該当しないものと判断する。

例えば、次のような音の要素のみからなる音商標については、需要者に自他商品・役務の識別標識として認識されないため、原則として、本号に該当すると判断する。

(ア) 自然音を認識させる音

自然音には、風の吹く音や雷の鳴る音のような自然界に存在する音のみならず、それに似せた音、人工的であっても自然界に存在するように似せた音も含まれる。

(イ) 需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音

(例) CM等の広告において、BGMとして流されるような楽曲

(ウ) 商品の機能を確保するために又は役務の提供にあたり、通常使用されずまた不可欠でもないが、商品又は役務の魅力を向上させるにすぎない音

(例) 商品「子供靴」について、「歩くたびに鳴る『ピヨピヨ』という音」

(エ) 広告等において、需要者の注意を喚起したり、印象付けたり、効果音として使用される音

(例) 商品「焼肉のたれ」の広告における「ビールを注ぐ『コポコポ』という効果音」

(例) テレビCMの最後に流れる『ポーン』という需要者の注意を喚起する音

(オ) 役務の提供の用に供する物が発する音

(例) 役務「車両による輸送」について、「車両の発するエンジン音」

(例) 役務「コーヒーの提供」について、「コーヒー豆をひく音」

⁸⁵ 知財高判平成 19 年 11 月 22 日平成 19 年(行ケ)第 10127 号 [新しいタイプの居酒屋事件]。

⁸⁶ 東京高判平成 13 年 6 月 28 日平成 13 年(行ケ)第 45 号 [習う楽しさ教える喜び事件]。

3-4. 自他商品役務識別力の獲得(商標法 3 条 2 項、登録要件③)

商標法 3 条 (商標登録の要件)

2 前項 第三号から第五号までに該当する商標 であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの については、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものであれば、商標法 3 条 1 項 3号から5号 に該当するものであつても商標登録を受けることができる。ただし、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用をされている商標及び商品又は役務とが同一性を損なわないものと認められる場合のみ。

東京高判平成 14 年 1 月 30 日判タ 1089 号 272 頁 [角瓶文字商標事件]

したがって、上記(3)の新聞、雑誌の広告及びテレビコマーシャルにおいて使用された商標は、「角瓶」の文字が「サントリー」又は「サントリーウイスキー」の文字に連続して表示されている態様のものも含めて、「角瓶」の文字よりなる本願商標が、標章として独立して指定商品「角型瓶入のウイスキー」に使用され、自他商品識別機能を備えるに至ったものと認められる。

図 51 角瓶文字商標事件(本願商標)

[角瓶文字商標事件] においては、「角瓶」の文字商標が商標法 3 条 1 項 3 号(記述的表示)に該当するものの、商標法 3 条 2 項の適用を受けることができるとされた。

東京高判平成 15 年 8 月 29 日平成 14 年(行ケ)第 581 号 [角瓶立体商標事件]

ウイスキー瓶として、全体形状が、縦長の直方体の上部に首上部を、最上部に口部を設けた形状であるものは多数存在し、また、包装容器の表面に浮き彫り状の模様を施したのも多数存在することが認められるところ、亀甲模様自体は、ありふれた模様であること、本願商標を構成するウイスキー瓶の特徴は、ウイスキー瓶としての機能をより効果的に発揮させたり、美感をより優れたものにするなどの目的で同種商品が一般的に採用し得る範囲内のものであって、ウイスキー瓶として予測し難いような特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状であるということはないことは上記のとおりであるから、使用に係る本件ウイスキー瓶の立体的形状それ自体は、独立して、自他商品識別力を有するものではないばかりでなく、表面ラベルの平面標章部分を含む全体的な構成の中において、立体的形状の識別力は相対的に小さいものといわざるを得ない。

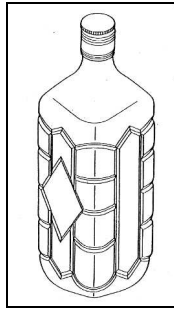


図 52 角瓶立体商標事件(別紙目録)(ラベルの平面標章部分を含まない。)

〔角瓶立体商標事件〕においては、ウイスキー瓶の立体的形状が商標法 3 条 1 項 3 号(指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ない。)に該当し、商標法 3 条 2 項の適用を受けることもできないとされた。

知財高判平成 20 年 5 月 29 日判時 2006 号 36 頁〔コカ・コーラ事件〕

以上の事実によれば、リターナブル瓶入りの原告商品は、昭和 32 年に、我が国での販売が開始されて以来、驚異的な販売実績を残しその形状を変更することなく、長期間にわたり販売が続けられ、その形状の特徴を印象付ける広告宣伝が積み重ねられたため、遅くとも審決時（平成 19 年 2 月 6 日）までには、リターナブル瓶入りの原告商品の立体的形状は、需要者において、他社商品とを区別する指標として認識されるに至ったものと認めるのが相当である。(略)

以上のとおり、本願商標については、原告商品におけるリターナブル瓶の使用によって、自他商品識別機能を獲得した⁸⁷ものというべきであるから、商標法 3 条 2 項により商標登録を受けることができるものと解すべきである。



図 53 商標登録第 5225619 号(平面的な標章を含まない。)

〔コカ・コーラ事件〕においては、リターナブル瓶の立体的形状が商標法 3 条 1 項 3 号(指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ない。)に該当するものの、商標法 3 条 2 項の適用を受けることができるとされた。「Coca-Cola」の文字を捨象した立体的形状のみで自他商品識別機能を獲得したとする。

⁸⁷ ただし、筆者は「使用による自他商品役務識別力の獲得」ではなく「使用による出所表示機能の発現」と捉える立場を採る。

商標審査基準 第2-2

2. 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」について

(1) 需要者の認識について

「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

(2) 考慮事由について

本項に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。

なお、商標の使用状況に関する事実については、その性質等を実質的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定する。

- ① 出願商標の構成及び態様
- ② 商標の使用態様、使用数量（生産数、販売数等）、使用期間及び使用地域
- ③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
- ④ 出願人以外（団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。）の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況
- ⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情
- ⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

ただし、審査官が職権において⁸⁸調査するわけではない。商標が使用により識別力を獲得するに至ったか否かは商標登録出願人が主張立証する必要がある。

東京高判平成14年1月30日判タ1089号272頁〔角瓶文字商標事件〕

株式会社社会調査研究所作成の「角瓶」についての「銘柄想起調査結果報告書」（甲第14号証）には、平成10年7月25日～27日に、東京及び大阪において、20～50代男性各100名を対象とし、「角瓶」の文字から想起される商品、メーカー等を質問して実施した銘柄想起調査の結果が記載されており、これによれば、調査地、年齢を通算して87パーセントの者が想起する商品をウイスキーと、また77パーセントの者が想起するメーカーを原告と回答したことが認められ、この結果に照らせば、本願商標は、かなり強い自他商品識別力を有することが推認される。

⁸⁸ 「自分の判断で」の意。

3-5. 商標登録を受けることができない商標(商標法4条1項、登録要件④)

自他商品役務識別力を有するという登録要件②③をクリアしたとしても、公益的私益的不登録事由に該当しないという登録要件④をクリアしなければ商標登録を受けることができない。

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

表8 商標法4条1項

条	項	号	規定内容	商品 役務	公益 私益	両時 判断	注意
4条	1項	1号	国旗等		公		
		2号	パリ条約の同盟国等の記章		公		大臣
		3号	国際機関を表示する標章		公		大臣
		4号	赤十字の標章等		公		
		5号	監督用又は証明用の印章又は記号	○	公		大臣
		6号	国等を表示する標章		公		著名 本人
		7号	公序良俗を害するおそれがある商標		公		
		8号	他人の肖像等を含む商標		私	○	著名 同一
		9号	博覧会等の賞と同一又は類似の標章		公		長官 本人
		10号	他人の周知商標	○	私	○	
		11号	他人の登録商標	○	私		
		12号	他人の登録防護標章	○	私		
		13号	(削除)消滅後1年以内の他人の商標				
		14号	品種の名称等	○	私		
		15号	混同を生ずるおそれがある商標		私	○	
		16号	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標	○	公		
		17号	ぶどう酒等の産地を表示する標章	○	私	○	長官
		18号	商品等が当然に備える特徴	○	公		
		19号	不正の目的をもって使用をするもの		私	○	

3-5-1. 国旗等(商標法4条1項1号)

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

褒章(ほうしょう)：奇特行為者を表彰するために栄典として授与する褒賞の記章。褒章条例は紅綬・緑綬・黄綬・紫綬・藍綬・紺綬の6種を定めている。(広辞苑第五版)

商標審査基準 第3-2-4

4. 「外国の国旗」には、我が国が承認している国に限らず、承認していない国の国旗をも含む。

また、査定時において現に存在する国に限るものとする。

商標審査基準 第3-2-5

5. 「同一又は類似の商標」について

(1) 本号における類否は、国家等の尊厳を保持するという公益保護の観点から、商標全体がこれら国旗等と紛らわしいか否かにより判断する。

例えば、出願商標が、その一部に国旗等を顕著に有する場合は、商標全体として本号に該当するものと判断する。

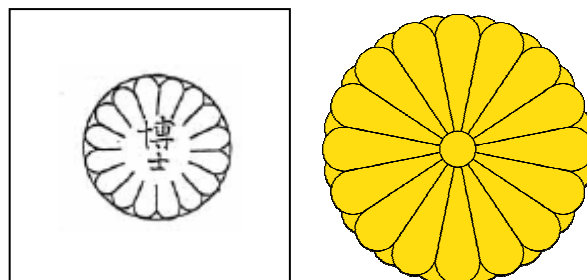


図 54 東京高判昭和56年8月31日昭和55年(行ケ)第211号(右は菊花紋章)

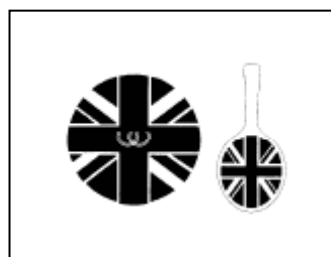


図 55 商標審査便覧 42.101.01

3-5-2. パリ条約の同盟国等の記章(商標法 4 条 1 項 2 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

二 **パリ条約** (千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。) の **同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章** (パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。) であつて、経済産業大臣が指定するもの と同一又は類似の商標

パリ条約第 6 条の 3 国の紋章等の保護

(1) (a) 同盟国は、**同盟国の国の紋章、旗章その他の記章**、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。

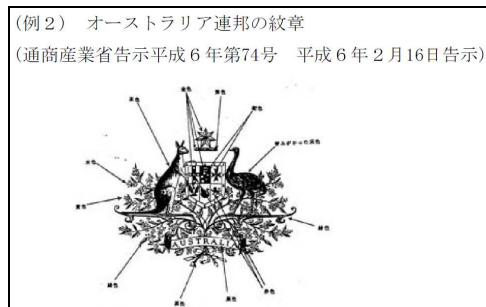


図 56 商標審査基準 第 3-3-1

3-5-3. 国際機関を表示する標章(商標法 4 条 1 項 3 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

三 **国際連合その他の国際機関** (ロにおいて「国際機関」という。) を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するもの と同一又は類似の商標 (次に掲げるものを除く。)

イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは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

ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

パリ条約第6条の3 国の紋章等の保護
 (1) (b) (a)の規定は、1又は2以上の同盟国が加盟している**政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称**についても、同様に適用する。ただし、既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつてゐる紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、この限りでない。



図 57 商標審査基準 第3-3-1



図 58 商標登録第 2704577 号 (本田技研工業株式会社)

除外規定(商標法4条1項3号イ・ロ)について、例えば、図57に示す本田技研工業株式会社の有する登録商標「Fit」は周知商標であるが、国際交通フォーラム (Forum International des Transports) の略称「FIT」と類似する。このような商標に商標法4条1項3号が適用されることを回避する。なお、国際交通フォーラムの略称「FIT」については、経済産業大臣による指定はされていない⁸⁹。

商標法4条1項3号イは既に周知になっている商標に、商標法4条1項3号ロは誤認を生ずるおそれがない商品又は役務⁹⁰について使用をする商標に商標法4条1項3号が適用されることを回避する。

3-5-4. 赤十字の標章等(商標法4条1項4号)

商標法4条 (商標登録を受けることができない商標)
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 四 **赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律** (昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は**武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律** (平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標

⁸⁹ 大塚理彦「平成26年商標法改正について」知的財産専門研究 No.15(2014年)36頁。

⁹⁰ 健康食品に「WHO」は商標登録を受けられないであろう。

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 1 条

白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。



図 59 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 1 条の標章

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 158 条 (特殊標章等の交付等)

何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章（第一追加議定書第六十六条 3 の国際的な特殊標章をいう。次項及び第三項において同じ。）又は身分証明書（同条 3 の身分証明書をいう。次項及び第三項において同じ。）をみだりに使用してはならない。



図 60 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 158 条 1 項の特殊標章

3-5-5. 監督用又は証明用の印章又は記号(商標法 4 条 1 項 5 号)

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

パリ条約第 6 条の 3 国の紋章等の保護

(1) (a) 同盟国は、同盟国の国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。

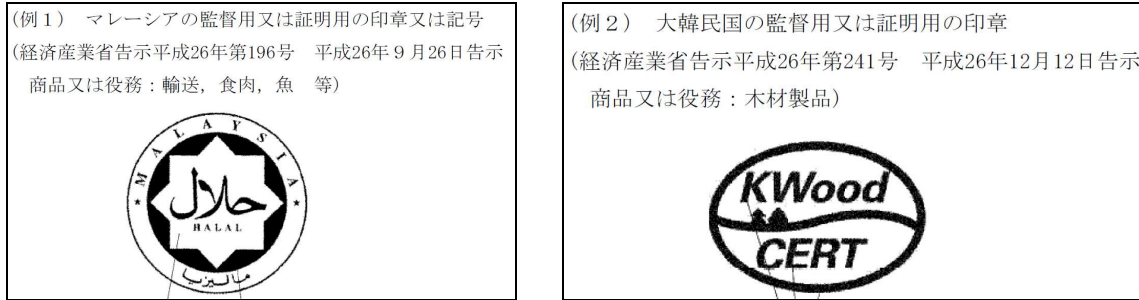


図 61 商標審査基準 第3-3-1

3-5-6. 国等を表示する標章(商標法4条1項6号)

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

商標審査基準 第3-5-1

2. 「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」について
「公益に関する団体であつて営利を目的としないもの」であるか否かについては、当該団体の設立目的、組織及び公益的な事業の実施状況等を勘案して判断する。この場合、国内若しくは海外の団体であるか又は法人格を有する団体であるか否かを問わない。

(例)

- ① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人(例：日本オリンピック委員会)
- ② 特別法に基づき設立された社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、独立行政法人(例：日本貿易振興機構)など
- ③ 政党
- ④ 国際オリンピック委員会
- ⑤ 国際パラリンピック委員会及び日本パラリンピック委員会
- ⑥ キリスト教青年会



図 62 大阪府章

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

国等が自ら商標登録出願をするときは、商標法4条1項6号は適用されない(商標法4条2項)。

3-5-7. 公序良俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)⁹¹

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
七 **公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標**

商標審査基準 第3-六-1
1. 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、例えば、以下(1)から(5)に該当する場合をいう。
(1) 商標の構成自体が**非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与える**ような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合。
なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する。
(2) 商標の構成自体が上記(1)でなくても、**指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する**場合。
(3) 他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合。
(4) 特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合⁹²。
(5) 当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。

きょう激：言動が度はずれて過激なこと。(広辞苑第五版)

商標審査基準 第3-六-2
2. 本号に該当する例
① 「**大学**」等の文字を含み学校教育法に基づく大学等の名称と誤認を生ずるおそれがある場合。
② 「**〇〇士**」などの文字を含み国家資格と誤認を生ずるおそれがある場合。
③ 周知・著名な**歴史上の人物名**であって、当該人物に関連する公益的な施策に便乗し、その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合。
④ **国旗(外国のものを含む)の尊厳**を害するような方法で表示した図形を有する場合。
⑤ 音商標が、我が国でよく知られている**救急車のサイレン音**を認識させる場合。
⑥ 音商標が**国歌(外国のものを含む)**を想起させる場合。

⁹¹ 齋藤整=勝見元博「最近の審判決例に見る商標法第4条第1項第7号における公序良俗概念」パテント Vol59 No8(2006年)54頁。

⁹² 商標法4条1項7号に係る裁判例として知財高判平成18年9月20日平成17年(行ケ)第10349号〔赤毛のアン事件〕、知財高判平成25年6月27日平成24年(行ケ)第10454号〔KUMA事件〕、知財高判平成24年12月19日判時2182号123頁〔シャンパンタワー事件〕、知財高判平成24年6月27日判時2159号109頁〔ターザン事件〕等。〔シャンパンタワー事件〕の指定役務は「飲食物の提供」等であるから商標法4条1項17号には該当しない。

商標審査便覧 42.107.02

「××士」「××博士」等からなる商標が、

- a. 国家、地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認定する資格（以下「国家資格等」という。）を表す場合、又は
- b. 一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれのある場合には、原則として、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶することとする。ただし、一般世人において、国家資格等とは無関係のものであると理解される商標である場合、又は、当該出願が国家資格等の認定機関（関係法令等に規定されている機関、監督官庁が認める実質的な認定機関等をいう。）が出願人であった場合には、上記法条に該当しないものとする。

- × 特許管理士⁹³、特許理工学博士、特許工学博士、特許哲学博士、
- × 特許政経学博士、特許建築学博士等、特許修士⁹⁴、管理食養士、食養士⁹⁵
- お風呂の美容士、義士、梅博士、おむつ博士、手打うどん博士

どこでもドア



図 63 商標登録 4832323 号とプラットホームドア⁹⁶



図 64 不服 2008-013799(商標法4条1項7号該当)とサザエさんコース⁹⁷

商標法4条1項7号のその他の論点⁹⁸

商標審査便覧 41.103.01 外国の地名等に関する商標について

商標審査便覧 42.107.01 差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等からなる商標の取扱い

⁹³ 民間資格であり、法令上の根拠はない。

⁹⁴ かつて存在した特許大学という株式会社が授与していた称号。学位ではない。商標登録されていたが平成11年に無効。東京高判平成11年11月30日判時1713号108頁〔特許管理士事件〕。

⁹⁵ 全日本健康自然食品協会による。

⁹⁶ 画像は三菱重工交通機器エンジニアリング株式会社のホームページより。

⁹⁷ 画像はぐるなびのホームページより。「波平さんコース」「サザエさんコース」「マスオさんコース」なるコース名は廃止され「どら猫満腹コース」等に名称変更されている。

⁹⁸ 商標審査便覧。https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syohyoubin.htm

商標審査便覧 42.107.03 暴力団に係る標章(代紋等)の取扱い

商標審査便覧 42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて⁹⁹

商標審査便覧 42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い

3-5-8. 他人の肖像等を含む商標(商標法4条1項8号)

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名¹⁰⁰な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

雅号：文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。(広辞苑第五版)

肖像 or (氏名 or 名称 or (著名 and (雅号 or 芸名 or 筆名)) or (著名 and 略称))

著名性：雅号・芸名・筆名、氏名・名称・雅号・芸名・筆名の略称について必要。

類似を含まない。「ブルゾンちえこ」は商標法4条1項7号又は15号。なお「駆動静香」(商標登録第3366990号)「芝耕作」(商標登録第5218424号)「草刈機まさお」(権利消滅)「草なぎ・たおし」(権利消滅)いずれも株式会社筑水キャニコム。

①ここで「氏名」とは、姓名を併せたフルネームのことをいう。また「名称」とは、法人の名をいう。人格権は一身専属的な権利であるから、故人の氏名は含まれない。

知財高判平成17年6月30日平成17年(行ケ)第10336号〔アナ・アスラン事件〕

原告は、商標法4条1項8号の立法趣旨は、人格権の保護であって、同号にいう「他人」は、故人であっても、特にその氏名が著名であり、かつ、故人に対する強い敬愛追慕の情があるときには、保護されるべきであるとして、アナ・アスラン博士が同号にいう「他人」に含まれると解釈すべきであると主張する。

しかし、人格権は、一身専属的な権利であって、例えば著作権法60条のような個別の規定がある場合を除き、その者の死亡により消滅するといふべきであるから、商標法4条1項8号の立法趣旨が人格権の保護であるからといって、そのことから、同号にいう「他人」に故人が含まれるといふことにはならない。

⁹⁹ 「特に『歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願』と認められるものについては、公正な競争秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。」とされている。なお「福沢諭吉」は登録(商標登録第4981751号、慶應義塾)、「坂本龍馬」(文字と図形の結合商標)は拒絶(不服2011-928、高知県)。

¹⁰⁰ 需要者による認識の程度。「著名」の方が「周知」(需要者の間に広く認識されている。)よりも認識の程度が高く、全国的に知られていることを要す。

②略称：著名でなければ他人による商標登録を排除できない¹⁰¹。

最判昭和 57 年 11 月 12 日民集 36 卷 11 号 2233 頁〔月の友の会事件〕

株式会社の商号は商標法四条一項八号にいう「他人の名称」に該当し、**株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであつて、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である。**

「月の友の会」は株式会社月の友の会の略称である。したがって、株式会社月の友の会が他人による「月の友の会」の商標登録を排除するためには、略称である「月の友の会」が自社を表示するものとして著名でなければならない。

東京高判平成 16 年 8 月 9 日判時 1875 号 130 頁〔CECIL McBEE 事件〕

上記のとおり、同号が略称について規定する著名性とは、略称について、使用する者が恣意的に選択する余地のない氏名と同様に保護するための要件であるから、それが認められるためには、**当該略称が、我が国において、特定の限られた分野に属する取引者、需要者にとどまらず、その略称が特定人を表示するものとして、世間一般に広く知られていることが必要である**というべきである。

CECIL LeRoy McBEE：ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)

CECIL McBEE がジャズ・ミュージシャンの氏名の略称(ミドルネーム LeRoy が省かれている。)として世間一般に広く知られているとは認められなかった。CECIL McBEE の商標権は、株式会社ジャパンイマジネーション(レディスファッションブランドの企画・販売)が保有する。



図 65 商標登録第 4136718 号

¹⁰¹ 雅号、芸名、筆名についても著名性が要件となる。なお、「著名」は条文上も「著名」と表記されるが、「周知」は条文上「需要者の間に広く認識されている」と表記される。

表 9 他人の肖像等を含む商標(商標法 4 条 1 項 8 号)

月の友の会事件		
株式会社月の友の会	名称	著名でなくても登録できない。
月の友の会	略称	著名でなければ登録できる。
CECIL McBEE 事件		
CECIL LeRoy McBEE	氏名(フルネーム)	著名でなくても登録できない。
CECIL McBEE	略称	著名でなければ登録できる。

最判平成 17 年 7 月 22 日判時 1908 号 164 頁〔国際自由学園事件〕

そうすると、人の名称等の略称が 8 号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。

学校に関心をもつ生徒・学生や保護者のみならず、その略称が一般にも受け入れられている場合に著名な略称に該当するとされた。本事件では、学校法人自由学園の略称である「自由学園」が本人を指し示すものとして一般に受け入れられていたと解する余地もあるとして原審に差し戻された。

③両時判断

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）

3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

商標登録出願の時に他人の肖像等を含む商標(商標法 4 条 1 項 8 号)に該当しない場合は、審査に係属している間にこの規定に該当することとなっても、この規定が適用されることはない。周知性・著名性等、時間の経過によって変化する可能性のある要件を含むもの。

需要者による認識の程度：著名(全国的に認識) > 周知(一地方で広く認識)

商標法 4 条 1 項各号に該当するか否かの判断は、原則として、査定時又は審決時に行う¹⁰²。しかし、商標法 4 条 1 項 8 号、10 号、15 号、17 号、19 号については、査定時又は審決時と商標登録出願時の両時に行う。これを両時判断という。

¹⁰² 特許法・意匠法とは大きく相違する点である。

両時判断

査定時又は審決時(原則)及び商標登録出願時

両時判断の例外(他人の承諾)

最判平成 16 年 6 月 8 日判時 1867 号 108 頁 [LEONARD KAMHOUT 事件]

出願時に 8 号本文に該当する商標について商標登録を受けるためには、査定時において 8 号括弧書の承諾があることを要するのであり、**出願時に上記承諾があったとしても、査定時にこれを欠くときは、商標登録を受けることができない**と解するのが相当である。

LEONARD KAMHOUT(レナード・カムホート) :

アメリカの彫金師、銀製アクセサリーのデザイナー

商標法 4 条 3 項(両時判断)の例外が LEONARD KAMHOUT 事件である。他人の氏名を含む商標の商標登録出願時にその他人の承諾があったとしても、査定時にその他人の承諾が取り消された場合には商標登録を受けることができない。人格的利益の保護が優先される。

表 10 両時判断

商標登録出願時	査定時又は審決時(原則)	両時判断(例外)
×	×	×
×	○	○
○	×	○ ¹⁰³
○	○	○

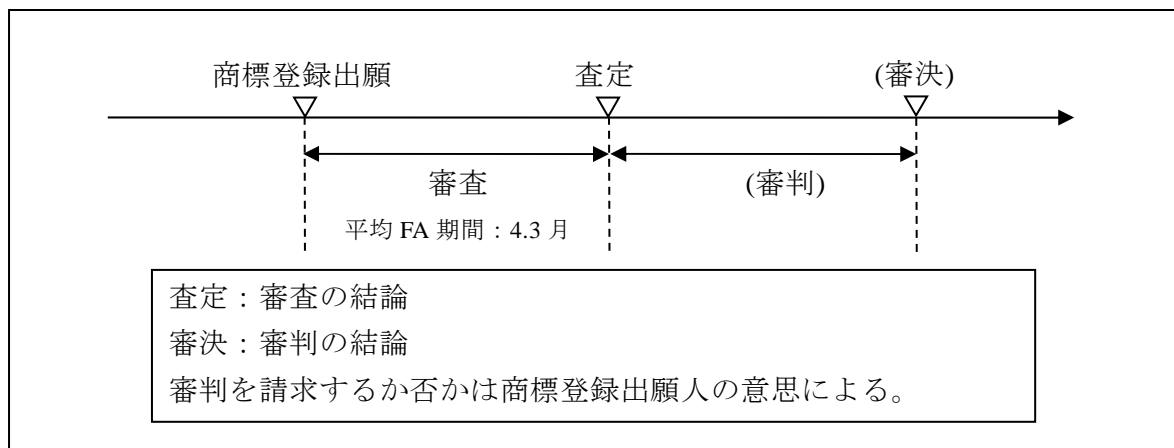


図 66 両時判断

商標登録出願時には著名に至らない雅号、芸名、筆名、略称が査定時には著名に至っていた場合、原則に従うと査定時に登録要件を満たしていないから拒絶査定である

¹⁰³ 商標法 4 条 3 項による。例外の例外として本人の承諾に関する [LEONARD KAMHOUT 事件]。

が、そうであっても商標登録出願時には登録要件を満たしていたのであるから登録査定とするものである。

3-5-9. 博覧会等の賞と同一又は類似の標章(商標法 4 条 1 項 9 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
九 政府若しくは地方公共団体 (以下「政府等」という。) が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標 (その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

3-5-10. 他人の未登録周知商標(商標法 4 条 1 項 10 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは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

需要者の間に広く認識されている：周知

両時判断(商標法 4 条 1 項 8 号、15 号、17 号、19 号同様)

周知の地理的範囲

商標審査基準 第 3-九-1
1. 「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」について
(1) 需要者の認識について
「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。

需要者 = 消費者 + 取引者¹⁰⁴

¹⁰⁴ 裁判例の中には「需要者又は取引者」と表現するものもある。その場合は需要者=最終消費者と解するのであろう。

東京高判昭和 58 年 6 月 16 日無体裁集 15 卷 2 号 501 頁 [DCC 事件]

かかる全国的に流通する日常使用の一般的商品について、商標法第四条第一項第一〇号が規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、それが未登録の商標でありながら、その使用事実にかんがみ、後に出願される商標を排除し、また、需要者における誤認混同のおそれがないものとして、保護を受けるものであること及び今日における商品流通の実態及び広告、宣伝媒体の現況などを考慮するとき、本件では、商標登録出願の時において、**全国にわたる主要商圏の同種商品取扱業者の間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ばに達する程度の層に認識されている**ことを要するものと解すべきである。

原告：ダイワコーヒー

被告：上島コーヒー

上島コーヒーが有する DCC 商標の商標登録無効審判に対する審決取消訴訟¹⁰⁵

東京高判平成 4 年 2 月 26 日知的裁集 26 卷 1 号 182 頁 [コンピューターワールド事件]

ところで、商標法第四条第一項第一〇号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とは、わが国において商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標をいうだけではなく、**主として外国で商標として使用され、それがわが国において報道、引用された結果わが国において「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標を含むもの**と解するのが相当である。

COMPUTER WORLD：米国の業界新聞(週刊)

周知性の立証方法及び判断については、使用による自他商品役務識別力獲得(商標法 3 条 2 項)に関する判断基準が準用される。「3-4. 自他商品役務識別力の獲得(商標法 3 条 2 項、登録要件③)」を参照。ただし、商標法 3 条 2 項よりも緩やかに判断される。

¹⁰⁵ 並行した商標権侵害訴訟では、ダイワコーヒーの先使用は認められなかったが、上島コーヒーの権利濫用であるとされた。広島地福山支判昭和 57 年 9 月 30 日判タ 499 号 211 頁 [DCC 事件]。

商標審査基準 第3-九-1

1. 「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」について
(略)

(2) 周知性の判断について

「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断に当たっては、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用する。なお、例えば、以下のような事情については十分に考慮して判断する。

(ア) 取引形態が特殊な商品又は役務の場合

例えば、「医療用医薬品」、「医薬品の試験・検査若しくは研究」については、特定の市場においてのみ流通する商品又は提供される役務であること。

(イ) 主として外国で使用されている商標の場合

主として外国で使用されている商標については、外国において周知であること、数か国に商品が輸出されること、又は数か国で役務の提供が行われていること。

3-5-11. 他人の登録商標(商標法4条1項11号)

実務上、最も多い拒絶理由である。指定商品又は指定役務が非類似であれば本号の適用はない¹⁰⁶。なお、先願であっても取下げや拒絶確定出願、権利が消滅した商標の公報は特許情報プラットフォームから削除される。現存する先願先登録商標にしか後願排除効が認められないからである。この点も特許法との大きな相違点である。一方、意匠法にはそもそも出願公開制度がない。

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。))の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)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

なお、引用商標権者が商標登録出願人の支配下にあるかその逆の場合であつて、引用商標権者が了承している旨の証拠があれば、本号に該当しないものとされる¹⁰⁷。

3-5-12. 他人の登録防護標章(商標法4条1項12号)

商標法4条(商標登録を受けることができない商標)

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

¹⁰⁶ 総合小売のイオンと英会話のイーオン、朝日新聞・アサヒビール・旭化成等。

¹⁰⁷ 特許庁「商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧」参照。http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/sihaikankei.htm

防護標章(詳細は後述)

商標法64条(防護標章登録の要件)
 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

電気通信機械器具を指定商品として Panasonic という商標を登録しておけば、Panasonic という商標を付したテレビの製造販売を差し止めることができる。しかし、Panasonic という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることはできない。商品が非類似であるからである。

これに対して、菓子という商品について防護標章登録を受ければ、Panasonic という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることができる。ただし、防護標章と同一の商標の使用にしか権利は及ばない。従って、防護標章登録を受けても、Panasonic という商標を付したチョコレートの製造販売を差し止めることはできない。その場合は、不正競争防止法2条1項1号・2号を活用する。

なお、欧米においては、商標法の枠内で著名商標の保護を図るため防護標章制度は存在しない。現在、防護標章制度を有する国や地域は、オーストラリア、香港等一部に限られる。

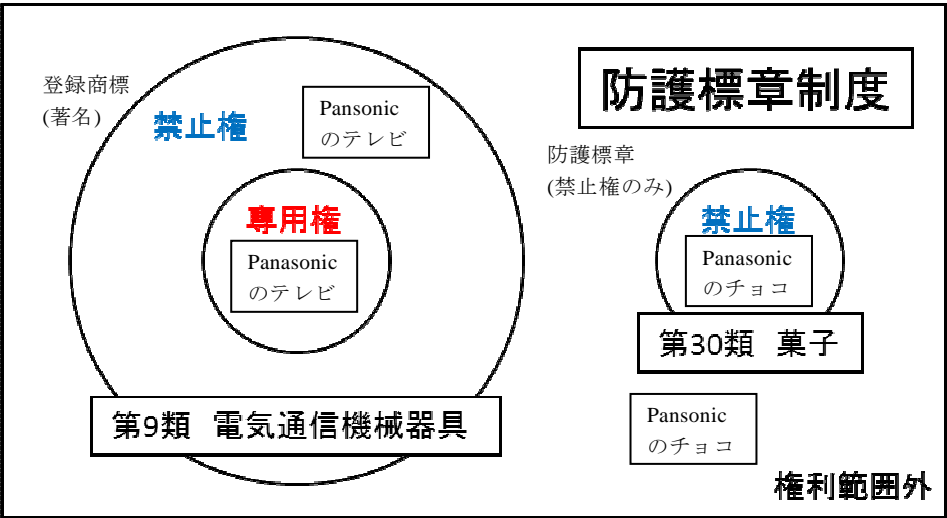


図 67 防護標章制度(禁止権の拡張)

3-5-13. 品種の名称等(商標法 4 条 1 項 14 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十四 種苗法 (平成十年法律第八十三号) 第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

種苗法 3 条 (品種登録の要件)

次に掲げる要件を備えた品種の育成 (人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。) をした者又はその承継人 (以下「育成者」という。) は、その品種についての登録 (以下「品種登録」という。) を受けることができる。

- 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
- 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
- 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

種苗法 18 条 (品種登録)

農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。

2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

- 一 品種登録の番号及び年月日
- 二 品種の属する農林水産植物の種類
- 三 品種の名称
- 四 品種の特性
- 五 育成者権の存続期間
- 六 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 七 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

種苗法 20 条 (育成者権の効力)

育成者権者は、品種登録を受けている品種 (以下「登録品種」という。) 及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を 業として利用する権利を専有する。ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。

種苗法 22 条 (名称を使用する義務等)

登録品種 (登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。) の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該 登録品種の名称 (第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称) を使用しなければならない。

2 登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称を使用してはならない。

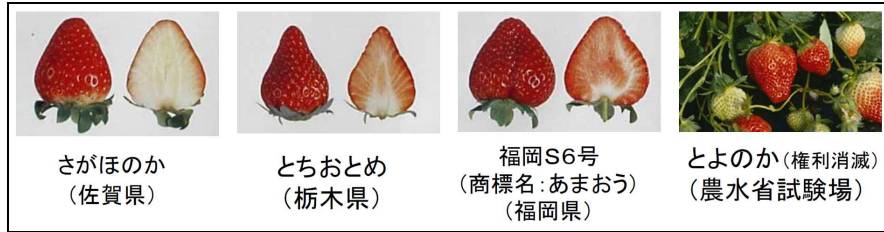


図 68 登録品種の例(いちご)¹⁰⁸

桜桃(おうとう)「紅秀峰(べにしゅうほう)」(育成者権者：山形県)¹⁰⁹
 隠元豆(いんげんまめ)「雪手亡(ゆきてぼう)」(育成者権者：北海道)
 藺草(いぐさ)「ひのみどり」(育成者権者：熊本県)

3-5-14. 混同を生ずるおそれがある商標(商標法 4 条 1 項 15 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
 (第十号から前号までに掲げるものを除く。)

両時判断(商標法 4 条 1 項 8 号、10 号、17 号、19 号同様)

最判平成 12 年 7 月 11 日民集 54 卷 6 号 1848 頁〔レールデュタン事件〕

商標法四一条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

狭義の混同：商品や役務そのものを取り違えてしまうこと。

広義の混同：グループ会社の商品又は役務ではないかと信じてしまうこと。

¹⁰⁸ 農林水産省『農林水産業・食品産業における知的財産の創造・保護・活用について』(2007 年)。
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_senryaku/expert_meeting/03/pdf/ref_data03.pdf

¹⁰⁹ 品種の育成をした者又はその承継人は品種の名称を決定することができる。

狭義の混同とは、グリコのキャラメルと間違えてクリコのキャラメルを買ってしまうこと。広義の混同とは、パナソニック株式会社が菓子事業にも進出したのだろうと思い込んで Panasonic のチョコレートを買ってしまうこと。

最判平成 12 年 7 月 11 日民集 54 卷 6 号 1848 頁 [レールデュタン事件]

「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。

東京高判平成 10 年 4 月 22 日平成 9 年(行ケ)第 139 号 [ジャイアンツ事件]

× 商標「ジャイアンツ」、指定商品「清涼飲料等」、東京読売巨人軍

指定商品「清涼飲料等」に商標「ジャイアンツ」を使用すると、東京読売巨人軍が飲料事業に進出したか、東京読売巨人軍の公式飲料ではないかというような誤信を生じる。以下同様。

東京高判平成 11 年 12 月 16 日平成 11 年(行ケ)第 290 号 [ROYAL PRINCE POLO CLUB 事件]

× 商標「ROYAL PRINCE POLO CLUB」、指定商品「時計等」、ラルフ・ローレン

東京高判平成 11 年 12 月 21 日平成 11 年(行ケ)第 217 号 [ILANCELI 事件]

× 商標「ILANCELI」、指定商品「被服等」、LANCER

東京高判平成 14 年 4 月 30 日平成 13 年(行ケ)第 435 号 [リナックス事件]

× 商標「リナックス/Linux(二段書き)」、指定商品「印刷物」、Linux

最判平成 13 年 7 月 6 日判時 1762 号 130 頁 [PALM SPRINGS POLO CLUB 事件]

× 商標「PALM SPRINGS POLO CLUB/パームスプリングスポロクラブ(二段書き)」、指定商品「被服等」、ラルフ・ローレン

東京高判平成 17 年 2 月 24 日平成 16 年(行ケ)第 335 号 [SILVIO VALENTINO 事件]

× 商標  SILVIO VALENTINO、指定商品「せっけん類等」、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ

知財高判平成 17 年 12 月 20 日平成 17 年(行ケ)第 10491 号〔FEMMIO VALENTINO 事件〕



× 商標 FEMMIO VALENTINO、
指定商品「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)等」、
ヴァレンティノ・ガラヴァーニ

商標審査基準 第3-十三-1
1. 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」について
(2) 考慮事由について
本号に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
① 出願商標とその他の標章との類似性の程度
② その他人の標章の周知度
③ その他人の標章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か
④ その他人の標章がハウスマークであるか
⑤ 企業における多角経営の可能性
⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑦ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
なお、②の周知度の判断に当たっては、この基準第2(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用し、また、必ずしも全国的に認識されていることを要しない。

造語：花王、Panasonic、SONY 等。日本石油等は造語ではない。

ハウスマーク：コーポレートブランドであること。

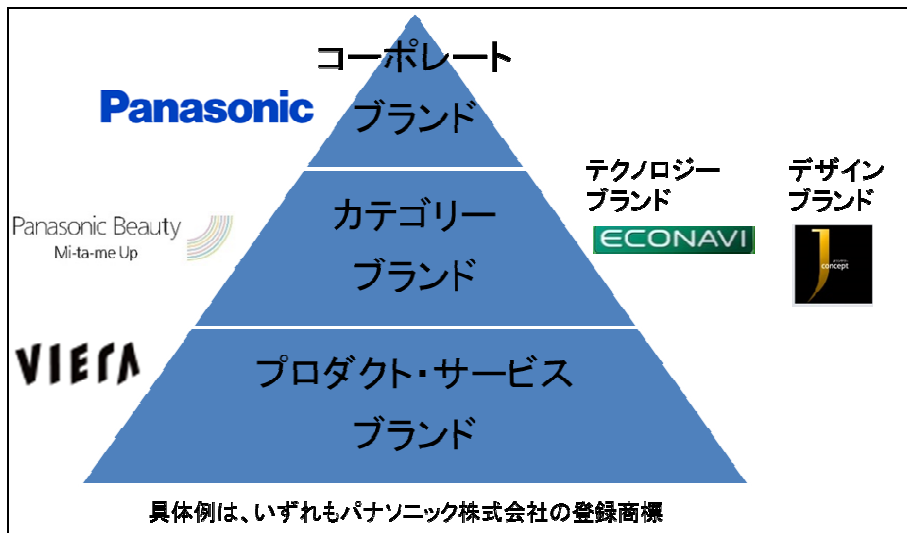


図 69 ブランドの構成

3-5-15. 品質等の誤認を生ずるおそれがある商標(商標法 4 条 1 項 16 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

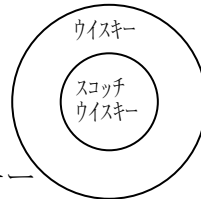
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

平成 13 年 3 月 15 日異議 2000-90581

そうすると、本件商標がその指定商品中の「ウイスキー」に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、該図形部分より英国スコットランド地方を連想、想起し、該ウイスキーは「スコッチウイスキー」であると認識する場合も少なからずあるものというべきであるから、**本件商標は、その指定商品中の「スコッチウイスキー以外のウイスキー」について使用されたときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない¹¹⁰。**



本件商標： **PRINCE**



指定商品：ウイスキー

3-5-16. ぶどう酒等の産地を表示する標章(商標法 4 条 1 項 17 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

TRIPS 協定 23 条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護

(2) 1 のぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示を含むか又は特定する地理的表示から構成される商標の登録であつて、当該 1 のぶどう酒又は蒸留酒と原産地を異にするぶどう酒又は蒸留酒についてのものは、職権により(加盟国の国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより、拒絶し又は無効とする。

例えば、国産の発泡性ワイン(スパークリング・ワイン)について「シャンパン」という商標は、商標登録を受けることができない。「シャンパン」はフランスのシャンパーニュ地方を指すからである¹¹¹。

¹¹⁰ 指定商品を「スコッチウイスキー」とする補正をすれば商標登録を受けることができる可能性がある。

¹¹¹ 「シャンパンタワー」は商標法 4 条 1 項 7 号によって拒絶された。役務商標であったからである。

表 11 商標法 4 条 1 項 17 号に規定するぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定について(日本国)¹¹²

産地	酒類	産地を表示する標章(例)
北海道	ぶどう酒	北海道
山梨県	ぶどう酒	山 梨
鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)	しょうちゅう	薩 摩
長崎県壱岐市	しょうちゅう	壱 岐
熊本県球磨郡人吉市	しょうちゅう	球 磨
沖縄県	しょうちゅう	琉 球

両時判断(商標法 4 条 1 項 8 号、10 号、15 号、19 号同様)

3-5-17. 商品等が当然に備える特徴(商標法 4 条 1 項 18 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十八 商品等 (商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が**当然に備える特徴のうち政令で定めるもの**のみからなる商標

自動車のタイヤ、球技用のボール、薄型テレビ等その形状しかありえないものは立体商標として商標登録を受けることができない。政令で定める特徴とは、商品の立体的形状、色彩又は音、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音をいう(商標法施行令 1 条)。

3-5-18. 不正の目的をもって使用をするもの(商標法 4 条 1 項 19 号)

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における**需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的 (不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)**をもって使用をするもの (前各号に掲げるものを除く。)

両時判断(商標法 4 条 1 項 8 号、10 号、15 号、17 号同様)

不正の利益を得る目的 = 図利
他人に損害を加える目的 = 加害
あわせて「図利加害」という。

¹¹² 商標審査便覧 42.117.02。特許庁長官が指定する。

商標審査基準 第3-十七-1

1. 例えば、次のような商標は、本号の規定に該当するものとする。
 (イ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として¹¹³、高額で買い取らせるために先取りの出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したもの。
 (ロ) 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまでではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したもの。

商標審査基準 第3-十七-5

5. 本号の適用に当たっては、①及び②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、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとする。
 ① 一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること。
 ② その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること。

不正の目的：競争関係を必要としない。「不正競争の目的」よりも広い概念¹¹⁴。

東京高判平成13年11月20日平成13年(行ケ)第205号〔iOffice2000事件〕

× 商標「iOffice2000」、

指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、その他の電子応用機械器具」、マイクロソフト Office
 マイクロソフト社の Office2000 発売前に商標登録出願したもの。

東京高判平成15年11月20日平成14年(行ケ)第514号第515号〔Manhattan Portage事件〕

× 商標 、指定商品「バッグ等」、

当時、マンハッタン・ポーテージは米国において広く知られていたが、我が国においてはそれほどではなかった。

¹¹³ 「いいことに」「つけ込んで」の意。

¹¹⁴ 「不正の目的」は商標法4条1項19号の他、商標登録無効審判の除斥期間に係る商標法47条1項にも現れる。「不正競争」は同業者間に限られるが、単なる「不正」にはそのような制限はない。

4. 商標及び商品役務の類否

商標の類否とは何か、商品役務の類否とは何かを学ぶ。

類否：類似するか否か。

商品役務の類否

- ①同一の事業者により製造販売される。
- ②同一の店舗で販売される。

商標の類否

判断主体は取引者又は需要者

- ①外観 ②称呼 ③観念（一応の基準） + 取引の実情

観察方法

- ①離隔観察と対比観察
- ②全体観察と要部観察

要部：取引者又は需要者の注意を引く部分

取引の実情

- (○)一般的、恒常的なもの
- (×)特殊的、限定的なもの

4-1. 総論

①権利化の場面において「類似」が問題となる規定は以下のとおりである。

表 12 商標法 4 条 1 項(「類似」を含むものを黄色によって示す。)

条	項	号	規定内容	商品 役務	公益 私益	両時 判断	注意
4 条	1 項	1 号	国旗等		公		
		2 号	パリ条約の同盟国等の記章		公		大臣
		3 号	国際機関を表示する標章		公		大臣
		4 号	赤十字の標章等		公		
		5 号	監督用又は証明用の印章又は記号	○	公		大臣
		6 号	国等を表示する標章		公		著名 本人
		7 号	公序良俗を害するおそれがある商標		公		
		8 号	他人の肖像等を含む商標		私	○	著名 同一
		9 号	博覧会等の賞と同一又は類似の標章		公		長官 本人
		10 号	他人の周知商標	○	私	○	
		11 号	他人の登録商標	○	私		
		12 号	他人の登録防護標章	○	私		
		13 号	(削除)消滅後 1 年以内の他人の商標				
		14 号	品種の名称等	○	私		
		15 号	混同を生ずるおそれがある商標		私	○	
		16 号	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標	○	公		
		17 号	ぶどう酒等の産地を表示する標章	○	私	○	長官
		18 号	商品等が当然に備える特徴	○	公		
		19 号	不正の目的をもって使用をするもの		私	○	

商標法 8 条 (先願)

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っ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はその商標について商標登録を受けることができる。

②権利行使の場面において「類似」が問題となる規定は以下のとおりである。なお、商標法 37 条 2 号～8 号においても「類似」は問題となるが、ここでは省略する。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)
 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用(前段)又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用(後段)

表 13 商標権侵害¹¹⁵

		商標		
		同一	類似	非類似
商品又は役務	同一	商標法 25 条	商標法 37 条 1 号前段	非侵害
	類似	商標法 37 条 1 号後段	商標法 37 条 1 号後段	非侵害
	非類似	非侵害	非侵害	非侵害

類否：類似するか否か。

- ①商品役務の類否
- ②商標の類否

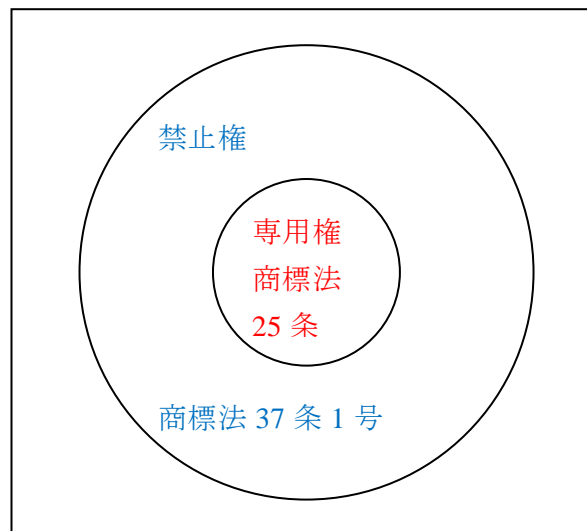


図 70 専用権と禁止権¹¹⁶

¹¹⁵ 商標が同一又は類似であっても商品又は役務が非類似であれば商標権侵害を構成しない。「サイクルベースあさひ」「朝日新聞」「アサヒ飲料」「旭化成」…。

¹¹⁶ 類否判断とは、禁止権の範囲に含まれるか否かの判断である。

4-2. 商品役務の類否

4-2-1. 商品の類否

①同一の事業者により製造販売される。

最判昭和 36 年 6 月 27 日民集 15 卷 6 号 1730 頁〔橘正宗事件〕¹¹⁷

商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当である。そして、**指定商品が類似のものであるかどうかは**、原判示のように、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、**それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には**、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正一〇年法律九九号)2条9号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。

清酒(橘正宗)と焼酎(橘焼酎)について商品が類似するとした¹¹⁸。

②同一の店舗¹¹⁹において販売される。

最判昭和 39 年 6 月 19 日民集 18 卷 5 号 774 頁〔PEACOCK 事件〕

「商標の類否決定の一要素としての指定商品の類否を判定するにあつては、所論のごとく**商品の品質、形状、用途が同一であるかどうか**を基準とするだけでなく、さらに、その**用途において密接な関連を有するかどうか**とか、**同一の店舗で販売されるのが通常であるかどうか**というような取引の実情をも考慮すべきことは、むしろ、当然である」。

¹¹⁷ 他に、菓子と餅に係る最判昭和 43 年 11 月 15 日民集 22 卷 12 号 2559 頁〔三国一事件〕。

¹¹⁸ カレーの素とシチューの素(ハウス食品、エスビー食品等)、カップうどんとカップそば(日清食品どんべい、マルちゃん赤いきつねと緑のたぬき等)等。

¹¹⁹ スーパー等の場合、同一の売場において販売される。

大阪地判平成 18 年 4 月 18 日判時 1959 号 121 頁〔ヨーデル事件〕

しかるところ、**健康補助食品**というのは、いわゆるサプリメントなど、不足しがちな栄養成分を補って、身体の健康を維持・増進させるための特別な食品であるが、このように健康の維持・増進のために身体内に摂り入れるものという点で、薬剤と同様の機能ないし効用を図るものであることから、**薬剤と同様の機能を持つ商品として宣伝され、ドラッグストア等において多数販売されていることが認められる**（甲 3 6，乙 6 9，弁論の全趣旨）。また同様に、**製薬会社が直接、あるいは関連会社を通じて、健康補助食品の製造販売に進出していることも認められる**（甲 1 3 の 1 9 頁以下，甲 1 5，弁論の全趣旨）。これらの点からすると、原告商標の指定商品である薬剤と、被告製品である健康補助食品とは、同一又は類似の商標を使用すると同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあると認められるから、商品として類似するというべきである。

原告：藤本製薬株式会社他	被告：株式会社エスロク
本件商標：YODEL/ヨーデル(二段書き)	被告標章：サンヨーデル/SUNYODEL
指定商品：薬剤	被告商品：ダイエット用健康補助食品

商品の類否

基準

品質・形状・用途の同一性

用途の関連性

取引の実情

同一の事業者により製造販売される。

同一の店舗・同一の売場において販売される。

4-2-2. 商品役務の区分

商標登録出願の願書には、指定商品又は指定役務及びその区分を記載する。

商標法 6 条（一商標一出願）

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の**商品又は役務を指定**して、商標ごとにしなければならない。

2 前項の指定は、**政令で定める商品及び役務の区分**に従ってしなければならない。

3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

商標法 5 条（商標登録出願）

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 商標登録を受けようとする商標

三 **指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分**

区分：第○類

区分は手数料の単位に過ぎない。同じ区分に属する商品役務が互いに類似するとは限らない。異なる区分であっても類似するものがある。商品と役務でも類似するものがある。

表 14 商標法施行令別表(1)商品

第一類	工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類	塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類	洗淨剤及び化粧品
第四類	工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類	薬剤
第六類	卑金属及びその製品
第七類	加工機械、原動機（陸上の乗物用のものを除く。）その他の機械
第八類	手動工具
第九類	科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第十類	医療用機械器具及び医療用品
第十一類	照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類	乗物その他移動用の装置
第十三類	火器及び火工品
第十四類	貴金属、貴金属製品であつて他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第十五類	楽器
第十六類	紙、紙製品及び事務用品
第十七類	電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類	革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類	金属製でない建築材料
第二十類	家具及びプラスチック製品であつて他の類に属しないもの
第二十一類	家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類	ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類	織物用の糸
第二十四類	織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類	被服及び履物
第二十六類	裁縫用品
第二十七類	床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類	がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類	動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類	加工した植物性の食品（他の類に属するものを除く。）及び調味料
第三十一類	加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類	アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類	ビールを除くアルコール飲料
第三十四類	たばこ、喫煙用具及びマッチ

表 15 商標法施行令別表(2)役務

第三十五類	広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六類	金融、保険及び不動産の取引
第三十七類	建設、設置工事及び修理
第三十八類	電気通信
第三十九類	輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類	物品の加工その他の処理
第四十一類	教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類	科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第四十三類	飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類	医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類	冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務（他の類に属するものを除く。）、警備及び法律事務

表 16 商標法施行規則別表(抜粋)

第九類	<p>十二 電気通信機械器具 (四) 放送用機械器具 テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機</p> <p>(八) 音声周波機械器具 ICレコーダー 拡声機械器具 携帯型オーディオプレーヤー コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具</p> <p>(九) 映像周波機械器具 デジタルカメラ デジタルフォトフレーム ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー DVDレコーダー</p>
第三十五類	<p>十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供</p>
第四十一類	<p>一 技芸、スポーツ又は知識の教授 生け花の教授 学習塾における教授 空手の教授 着物着付けの教授 剣道の教授 高等学校における教育 語学の教授 国家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動車運転の教授 柔道の教授 小学校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大学における教授 中学校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踏の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授</p>
第四十五類	<p>三 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理</p>

商標法施行規則別表は、商標法施行令別表¹²⁰に示される各区分に属する具体的な商品役務を例示するものである。第9類の十二は電気通信機械器具であり、さらに細かく分類されている。第35類の十三は総合小売等役務である。第41類の一は「大学における教授」を含む。第45類の三は「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」(弁理士の業務)を含む。

¹²⁰ いずれも「e-Gov 法令検索」より参照することができる。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

備考
 一 別表に掲げられていない商品又は役務の分類に際しては、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーブで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする。
 (一) 完成品である商品は、その機能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する。
 (二) 原材料となる商品は、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する。
 (三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、当該他の特定の商品と同一の類に分類する。
 (四) 商品は、その主たる原材料に従って分類する。
 (五) 容器は、その収容する商品と同一の類に分類する。
 (六) 役務は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務から類推して分類する。
 (七) 役務の提供の用に供される物品の貸与は、当該役務と同一の類に分類する。
 (八) 助言、指導及び情報の提供は、その内容に対応する役務と同一の類に分類する。

類似商品・役務審査基準¹²¹

類似であると推定する商品役務を類似群として類似群コードを付与する。

国際分類表(ニース協定)にも存在		29A01	300037
茶	N	tea	
ウーロン茶		oolong tea [Chinese tea]	国際分類表(ニース協定)の固有番号
紅茶		black tea [English tea]	
昆布茶		tea of salty kelp powder [Kombu-cha]	
麦茶		Mugi-cha [roasted barley tea]	
緑茶		Japanese green tea	
(備考)「ウーロン茶」「紅茶」は、「コーヒー」「ココア」に類似と推定する。		(REMARKS) "Oolong tea [Chinese tea], black tea [English tea]" is presumed to be similar to "prepared coffee and coffee-based beverages, prepared cocoa and cocoa-based beverages".	

備考類似と呼ばれる。備考類似商品・役務一覧表にまとめられている。

図 71 類似商品・役務審査基準(抜粋)(1)商品

右上に記載の「29A01」が類似群コードである。ここに記載の商品は互いに類似する。なお、総合小売等役務はいずれの商品とも類似しないとされる。

¹²¹ 特許庁ホームページより参照することができる。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ	conducting of travel tours escorting of travel tours travel arrangement and reservation services, excluding those for lodging	4 2 A 0 2
--	--	-----------

審査基準 [43 類] 国際分類表 [43 類]

図 72 類似商品・役務審査基準 (抜粋)(2)役務

商標法 2 条 (定義等)

6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

大阪地判平成 23 年 6 月 30 日判タ 1355 号 184 頁 [モンシュシュ事件]

以上のとおりであるから、被告各標章は、**洋菓子**について使用される場合であっても、**洋菓子の小売**について使用される場合であっても、本件商標の指定商品又はこれに**類似する**ものに使用されているといえる。

原 告：ゴンチャロフ製菓株式会社
本件商標：MONCHOUCHOU/モンシュシュ(二段書き)
指定商品：菓子、パン

被 告：株式会社モンシュシュ¹²²



被告標章：
被告役務：洋菓子の製造販売等(包装、店舗、広告等における使用)

一般に、商品とその商品の小売等は類似するとされる。他に、

東京地判平成 11 年 4 月 28 日判時 1691 号 136 頁 [ウイルスバスター事件]
被告商品：ウイルス対策用ディスク(トレンドマイクロ社)
指定役務：電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

一般に、商品とその商品の開発、設計、製造、保守等は類似するとされる。被告商品と指定役務は類似するとされたが、権利の濫用として権利行使は認められなかった。

¹²² 堂島ロールで有名。現在の社名は株式会社 Mon cher(モンシェール)。なお、堂島プレミアムロールなる標章の使用をする株式会社堂島プレミアムに対して不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の不正競争に係る訴訟を提起して勝訴している。大阪地判平成 30 年 4 月 17 日平成 28 年(ワ)第 6074 号 [堂島ロール事件]。

商標審査基準 第3-11-11

11. 商品又は役務の類否判断について

(3) 商品役務間の類否について

商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

- ① 商品の製造・販売と役務の提供が**同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか**
- ② 商品と役務の**用途**が一致するかどうか
- ③ 商品の**販売場所**と役務の**提供場所**が一致するかどうか
- ④ **需要者の範囲**が一致するかどうか

「②商品と役務の用途が一致するかどうか」について、例えば牛丼の素という商品と牛丼の提供という役務。「③商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか」について、例えば店内での飲食とテイクアウトの両方が可能な店舗等。

4-3. 商標の類否

4-3-1. 判断基準

最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔冰山印事件〕
 商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、**商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否か**によつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその**外観**、**観念**、**称呼**等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその**商品の取引の実情**を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。

最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔冰山印事件〕
 商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる**一応の基準**にすぎず、従つて、**右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。**

商標の類否

①外観 ②称呼 ③観念 (一応の基準)

+ 取引の実情

同旨

最判平成4年9月22日判時1437号139頁〔大森林事件〕

最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁〔小僧寿し事件〕

判断主体は取引者又は需要者

観察方法

①離隔観察と対比観察

②全体観察と要部観察

要部：取引者又は需要者の注意を引く部分

①離隔観察と対比観察

商品は必ずしも並べて陳列されているとは限らないから、対比観察に加えてそれぞれの商標を独立して観察する離隔観察の態度が必要になる。

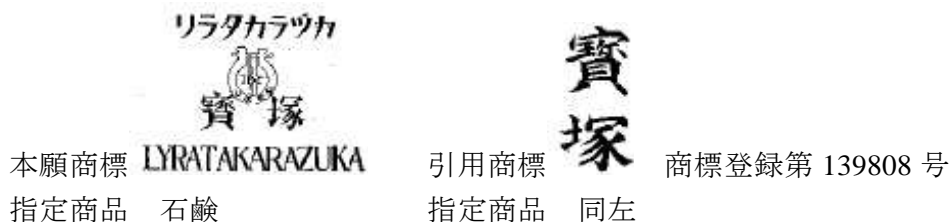
②全体観察と要部観察

「要部」とは、取引者又は需要者の注意を引く部分であるが、例えば、商標における普通名称以外の部分、形容詞以外の部分、地名以外の部分¹²³等があげられる。

¹²³ 〔リラタカラヅカ事件〕(後述)では地名が要部とされているが、他に注意を引く部分がないからであ

最判昭和 38 年 12 月 5 日民集 17 卷 12 号 1621 頁〔リラタカラヅカ事件〕

商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一つの商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである（昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五卷六号一六八九頁参照¹²⁴）。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。



一つの商標から複数の称呼(「リラタカラヅカ」「リラ」「タカラヅカ」)・観念が生じることがある。「リラ」¹²⁵という単語は日本人にとってなじみが薄いので「タカラヅカ」が要部となる。結論として類似するとされた。

最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 卷 7 号 5009 頁〔SEIKO EYE 事件〕

そうすると、「SEIKO」の文字と「EYE」の文字の結合から成る審決引用商標が指定商品である眼鏡に使用された場合には、「SEIKO」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えるから、それとの対比において、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、具体的取引の実情においてこれが出所の識別標識として使用されている等の特段の事情が認められない限り、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、「SEIKO EYE」全体として若しくは「SEIKO」の部分としてのみ称呼、観念が生じるというべきである。



る。要部か否かは相対的な判断である。

¹²⁴ 最判昭和 36 年 6 月 23 日民集 15 卷 6 号 1689 頁〔三枳事件〕。

¹²⁵ リラ(Lyra)とは古代ギリシアの抱琴(ハープ)を意味する。本願商標中央部の図形は抱琴を表す。図形には「TOC」「寶塚歌劇」の文字が記載されている。

指定商品「眼鏡等」「時計・眼鏡等」について「eYe」¹²⁶「EYE」は自他商品役務識別力を有しないので要部とはなりえず、「miyuki」「SEIKO」がそれぞれ要部となるため、結論として類似しないとされた。

最判平成 20 年 9 月 8 日判時 2021 号 92 頁 [つつみのおひなっこや事件]

複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、(例外 1)その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、(例外 2)それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。

本願商標：つつみのおひなっこや 引用商標：堤 つゝみ
 指定商品：土人形及び陶器製の人形 指定商品：同左

商標の一部を抽出して他人の商標と比較することは原則として許されない¹²⁷。

(例外 1) その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合([リラタカラヅカ事件])

(例外 2) それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合([SEIKO EYE 事件])

「つつみのおひなっこや」は標準文字¹²⁸によって表され不可分一体であるから、「の」という助詞によって接続されていたとしても、「つつみ」のみを抽出して引用商標「堤」「つゝみ」と比較することは許されない。なお、「つつみのおひなっこや」が不可分一体であるとしても、「おひなっこや」は造語であり自他商品役務識別力を有するとされた。

他に、

知財高判平成 21 年 10 月 13 日判時 2062 号 139 頁 [AGATHA 事件]

本件商標：AGATHA 被控訴人標章：Agatha Naomi
 指定商品：アクセサリ 被控訴人商品：同左

「Agatha Naomi」は「Agatha」と「Naomi」に分離可能であるとされた。「Naomi」(ナオミ)は日本人にとってありふれた名であるから「Agatha」が要部となる。結論として類似するとされた。

¹²⁶ 大文字と小文字の組合せに特徴があるといえるかもしれない。

¹²⁷ (例外 1)(例外 2)は、それぞれ一方が他方の裏返しということもできるかもしれない。

¹²⁸ 商標登録出願に係る文字商標について、その書体を特許庁が指定する標準文字とすることができる。

商標の類否

①外観 ②称呼 ③観念 (一応の基準)

+ 取引の実情

①外観：外観的形象

東京高判昭和 53 年 5 月 31 日昭和 53 年(行ケ)第 14 号 [K 図形商標事件]

よって判断するに、本願商標及び引用商標は、共に黒く塗りつぶしたいわば、矢じり状の図形と、一部肉太にした白抜きの大い円輪郭とを、前者の穂先部に対しほぼ同一の態様及び大きさ割合をもって組合せ、かつ、該円輪郭内に図案化したローマ字 1 字を配した構成からなるものであり、**視覚上この全体が一体として感受され、しかも経験則によれば、ローマ字 1 字「K」又は「D」のようなものは、商品の種別、型式等を表示する単なる記号又は符号として取引上認識ないしは随時使用されやすく、識別力の薄いものである**ことは明らかであり、両商標の「K」「D」の文字にしても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十分考えられるから、両商標は、その構図からして特別の事物、事象を表現したものとはいえず、これより**特別の称呼、観念を生じない**といわなければならない。



結論として類似するとされた。

②称呼：呼び名、発音

平成 23 年 10 月 24 日無効 2011-890023

しかして、本件商標から生じる「クリコ」の称呼と請求人使用商標から生じる「グリコ」の称呼とを比較すると、両者は、3 音構成中の 2 音「リ」及び「コ」を共通にし、第 1 音「ク」と「グ」が相違するものの、その相違音「ク」と「グ」は、母音(u)を共通にし、後舌面を軟口蓋に接し発する清音と濁音との微差にすぎず、両差異音が語頭に位置するとしても、称呼全体に及ぼす影響は僅かなものである。したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、**全体の語調、語感において紛らわしいものである**から、本件商標と請求人使用商標とは、称呼において類似するものである。

本件商標：Crico 引用商標：Glico/グリコ

結論として類似するとされた。

③観念：意味内容

知財高判平成 21 年 7 月 2 日判時 2055 号 130 頁〔天使のスイーツ事件〕

よって、本件商標からは、「天使の甘い菓子」、「天使のような甘い菓子」又は「天使」という観念が生じる。また、上記(1)のとおり、「エンゼル」「Angel」が「天使」の意味を有する我が国で親しまれた語であることに照らすと、引用商標からも、「天使の甘い菓子」、「天使のような甘い菓子」又は「天使」という観念が生じる。

本件商標：天使のスイーツ 引用商標：エンゼルスイーツ/Angel Sweets(二段書き)

多くの場合、日本語とそれに対応する英語は観念が類似する。結論として類似するとされた。

知財高判平成 23 年 2 月 28 日平成 22 年(行ケ)第 10152 号〔名奉行金さん事件〕

そうすると、本件商標「名奉行金さん」の語から、需要者、取引者をして、歴史上の人物である「遠山金四郎」、及び時代劇等で演じられる「名奉行として知られている遠山金四郎」の観念を生じさせる。また、引用商標「遠山の金さん」の語からも、需要者、取引者をして、歴史上の人物である「遠山金四郎」、及び「名奉行として知られている遠山金四郎」の観念を生じさせるから、本件商標と引用商標は、観念において同一又は類似であるといえる。

本件商標：名奉行金さん 引用商標：遠山の金さん

商標登録無効審判(無効 2009-890079)の審決取消訴訟事件である。本件商標「名奉行金さん」(商標登録第 5202737 号)は、引用商標「遠山の金さん」(商標登録第 4700298 号)と観念において同一又は類似であるから商標法 4 条 1 項 11 号(他人の登録商標と同一又は類似)に該当し無効であるとの審決が維持された。「名奉行金さん」と「遠山の金さん」は同一人物の別名である。



図 73 実機写真¹²⁹

¹²⁹ 不二商標総合事務所。http://www.fujimarks.jp/japanese/pdf/sp04_020.pdf

4-3-2. 取引の実情

最判昭和 49 年 4 月 25 日昭和 47 年(行ツ)第 33 号〔保土ヶ谷化学社標事件〕

商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての**一般的、恒常的なそれを指すもの**であって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの**特殊的、限定的なそれを指すものではない**ことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される。

取引の実情

(○)一般的、恒常的なもの

(×)特殊的、限定的なもの

東京高判平成 14 年 1 月 29 日平成 13 年(行ケ)第 254 号〔Naturea 事件〕

原告は、本件商標は、ヘアサロン、エステサロン等の**プロユース**用として提供される原告の商品に使用され、「ナチュレア」の読みと共に、美容店業界に浸透しており、引用商標との間に商品の出所につき誤認混同を生ぜしめる状況が生じたことはないと主張し、両商標の類否判断に当たっては、このような取引の実情が考慮されるべきであると主張する。なるほど、甲第 8 号証の 1 ないし 4 (商品パンフレット) によると、原告の関連会社と認められる株式会社ピアセラボによって本件商標を付したスキンケア商品、ヘアケア商品が「ナチュレアピュアシリーズ」の名称で販売されていることが認められる。しかしながら、商標の登録要件を判断する際に商標の類否判断において考慮される**取引の実情とは、主に当該指定商品の取引分野における一般的、恒常的な取引事情であると解されるのであり、現時点における商標の具体的使用態様等の将来変動する可能性もある個別事情は、商標の類否判断に当たって必ずしも重視することを要しないというべきである。**

本件商標：Naturea 引用商標：NATURIE/ナチュリエ(二段書き)

現在はプロユース用であっても、将来一般消費者向けに販売されるかもしれない。

知財高判平成 22 年 8 月 19 日平成 22 年(行ケ)第 10101 号〔サクラサク事件〕

このように、本件商標が用いられたキットカット商品が、**受験生応援製品として持つ意味合いは大きい**ものと認められ、このような本件商標の用いられたキットカット商品と、そのような意味合いの薄い引用商標が用いられた袋菓子等との間で**誤認混同が生じるおそれは非常に低い**ものと認められる。



本件商標

引用商標：サクラサク

5. 審査

審査の手続を学ぶ。

商標登録出願

- ①書面主義
- ②先願主義
- ③一商標一出願

出願公開

金銭的請求権：停止条件付権利、解除条件付権利

審査

方式審査

実体審査

拒絶理由通知

- ①商標法 15 条の 2
- ②商標法 15 条の 3

意見書・手続補正書

査定

- ①拒絶の査定
- ②商標登録の査定

分割

変更

補正

要旨変更

補正の却下の決定

補正却下不服審判

補正後の商標についての新出願

5-1. 総論

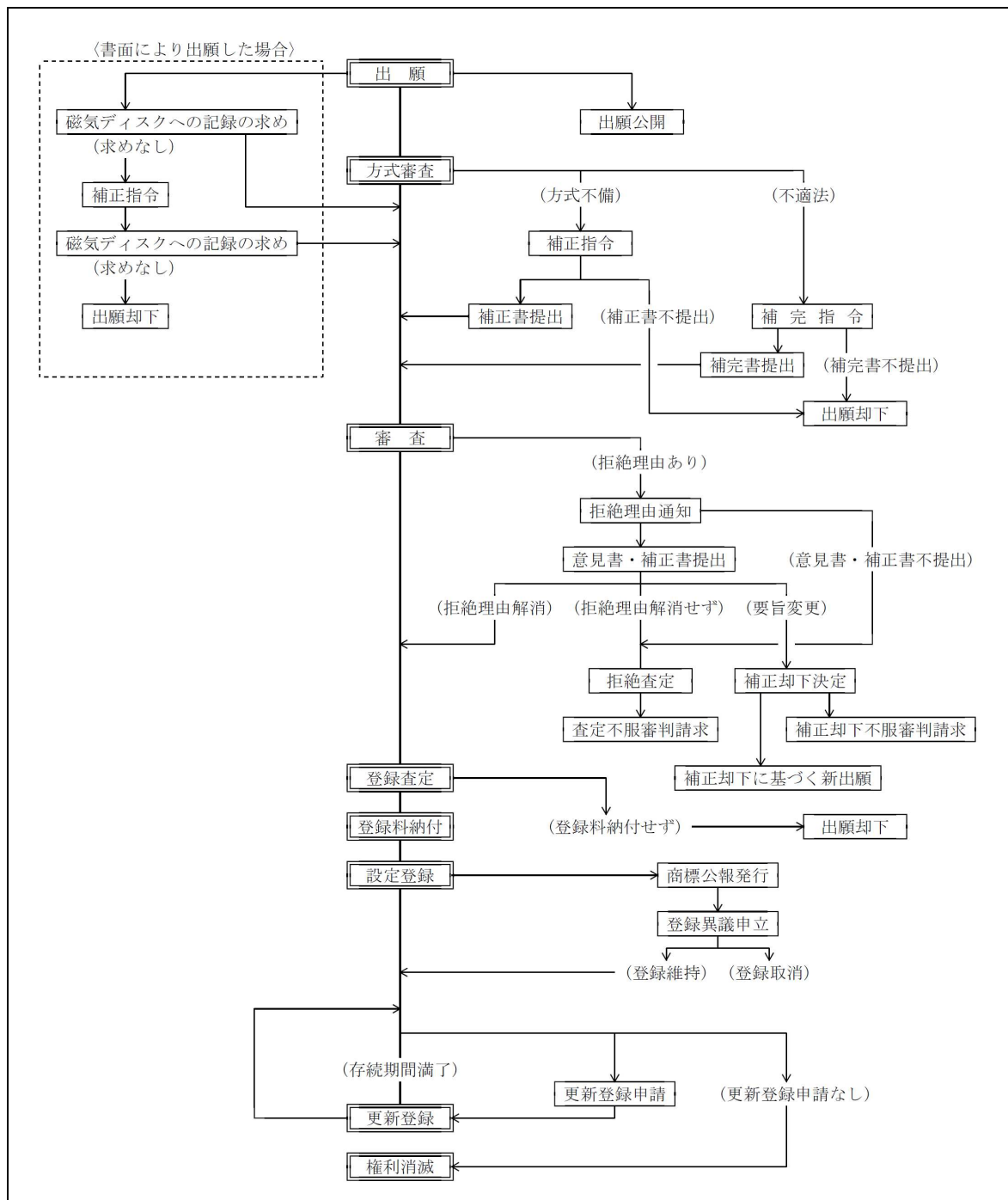


図 74 商標登録出願(特許庁「出願の手続」¹³⁰頁)

¹³⁰ 特許庁「出願の手続」
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm

5-2. 商標登録出願

5-2-1. 先願主義

商標登録出願

- ①書面主義
- ②先願主義
- ③一商標一出願

①書面主義

商標法5条（商標登録出願）

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 商標登録を受けようとする商標
- 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

【書類名】 商標登録願
 (【整理番号】)
 (【提出日】 平成 年 月 日)
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【商標登録を受けようとする商標】

一商標一出願の原則
 大学受験ならば入学願書を二人で一緒に出したりしない。

指定商品又は指定役務が一定の条件を満たす場合、ファストトラック審査(試行)の対象となる。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第 類】
 【指定商品 (指定役務)】

指定商品又は指定役務は複数記載可能
 大学受験ならば入学したい学科を複数記載できる場合もある。複数合格しても実際に入学できるのは一つの学科だが、商標登録出願においては複数の指定商品又は指定役務について商標登録を受けることができる。

【商標登録出願人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 【代表者】
 (【国籍】)
 【代理人】
 (【識別番号】)
 【住所又は居所】
 【氏名又は名称】
 (【手数料の表示】)
 (【予納台帳番号】)
 (【納付金額】)
 【提出物件の目録】
 【物件名】

← ⊕ 又は 識別ラベル

代理人手続のときは、法人にあつては【代表者】の欄、並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。

↑ ⊕ 又は 識別ラベル

図 75 商標登録願(特許庁「出願の手続」552 頁)

指定商品又は指定役務を複数指定する場合は、

- 【第 1 類】
- 【指定商品 (指定役務)】 化学品, 植物ホルモン剤
- 【第 44 類】
- 【指定商品 (指定役務)】 雑草の防除

...

のように記載する。

商	商標登録出願・団体商標登録出願	3,400円+(区分の数×	8,600円)	
	防護標章登録出願・防護標章更新登録出願	6,800円+(区分の数×	17,200円)	
	重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願		12,000円)	
	設定登録料	(一括納付)	(区分の数×	28,200円)
		(分納)〔前期・後期とも〕	(区分の数×	16,400円)
	更新登録料	(一括納付のみ)	(区分の数×	28,200円)
		(一括納付)	(区分の数×	38,800円)
		(分納)〔前期・後期とも〕	(区分の数×	22,600円)
		防護標章(一括納付のみ)	(区分の数×	33,400円)
	標	商標権分割申請		30,000円)
名義変更届			4,200円)	
期間延長請求書			2,100円)	
期間延長請求書(期間経過後の期間の延長)			4,200円)	
電子化手数料		1件につき 1,200円+	1ページにつき 700円	
(但し、多件1通の場合は別々の書面で行った場合と同額)				

図 76 手数料及び登録料一覧表(特許庁「出願の手続」778頁)¹³¹


【書類名】 商標登録願

【整理番号】 T2000-A1 出願人が自由に付与することができる。

【提出日】 平成12年 1月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【商標登録を受けようとする商標】



【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第1類】

【指定商品(指定役務)】 化学品, 植物ホルモン剤

【商標登録出願人】

【識別番号】 000000004

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関4-4-4

【氏名又は名称】 商標サービス株式会社

【代理人】

【識別番号】 900000024

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関4-4-3

【氏名又は名称】 商標太郎

【電話番号】 03-3580-8012

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 123456

【納付金額】 21000 プリペイド方式。都度支払うこともできる。納付金額は値下げ前のもの。

【提出物件の目録】

【物件名】

図 77 オンライン手続の場合の願書作成例(特許庁「商標登録出願の手続等のガイドライン」¹³²1頁)

¹³¹ 指定商品又は指定役務を多数記載しても、区分の数が同じであれば同じ手数料、登録料となる。

¹³² 特許庁「商標登録出願等の手続のガイドライン」。現在は削除されている。

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/1308-066.htm>

商標審査基準 第4-1

1. 「必要な書面」について

第5条第1項にいう「必要な書面」とは、例えば、下記のような書面をいう。なお、各書面は、いずれもすべての出願について必要とするものではなく、**必要な場合にのみ提出**¹³³すれば足りるものとする。

(例)

(ア) 商標の使用又は使用の意思に関する書類

(イ) 商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩を付す場合の当該部分を説明した書面

(ウ) 指定商品の材料、製法、構造、用法、用途等を説明した書面、又は指定役務の質、効能、用途等を説明した書面

(エ) 願書に記載した立体商標を説明した書面

なお、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標について、第5条第4項で規定する商標の詳細な説明(以下「商標の詳細な説明」という。)に記載した内容は、本項にいう「必要な書面」に同じ内容を記載して提出する必要はない。

②先願主義¹³⁴

商標法8条(先願)

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。

同一又は類似の商品又は役務について使用をする商標でない場合には、同一又は類似の商標であっても原則として商標登録を受けることができる。

商標法8条(先願)

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。

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、第二項の場合には、相当の期間を指定して、同項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**により定めた一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

¹³⁵。

¹³³ 特許のように願書に添付しなければならない書類というものはない。

¹³⁴ 対立する主義として先使用主義。最も先に使用した者に商標権を付与する。最も先に使用した者の特定が困難である場合には法的安定性を欠く。なお、登録主義と使用主義は、これとは異なる概念である。登録主義は使用の有無に関わらず商標登録を認めるのに対して、使用主義は使用をしていることが商標登録の要件となる。我が国は登録主義を採用し、米国は使用主義を採用する。米国においても、商標登録出願時には使用をしていなくてもよいが、商標登録時には使用をしていなければならない。ただし、商標登録から6月以内に使用に係る宣誓供述書を提出すれば、未使用であっても3年を限度に使用を猶予される。

¹³⁵ 特許法、意匠法の場合はいずれも拒絶される(特許法39条、意匠法9条)。

同日出願であって協議不成立の場合、特許法と意匠法はいずれの出願も拒絶する一方、先願の地位は残す¹³⁶。これに対して、商標法においては、公正な方法によるくじによりいずれかの商標登録出願人が商標登録を受けることができる¹³⁷。

ことぶき特許商標事務所ホームページより

<http://www.kotobukipat.com/kuji.html>

どれくらい珍しいかと言えば、特許庁の話では10年に1度のケースだそうです(オーバーかと思いますが・・・) 実際、「くじ」が行われた部屋は人があふれて、立ち見はもちろん廊下で見学していた人たちもいました。

(略)

「くじ」がどう行われるかについて説明します。最初に商標課長が当事者の本人確認をして、案件番号を読み上げ、手順を説明します。手順・進行は以下ようになります。

- 1) まずは、当事者でじゃんけんをします。
- 2) 勝った方が、先にサイコロを2つ振ります。次に、負けた方が、同じくサイコロを2つ振ります。
- 3) 2つの目の合計が大きい方から順に、5種類の玉から好きな色の玉を1つ選びます。
(5種類しか用意されていないので、当事者が6人以上いたらどうなるのでしょうか?)
- 4) 選ばれた玉をくじ引き器に入れて、商標課長に選任された職員がくじ引き器を回します。
- 5) くじ引き器から最初に出てきた玉を選んでいた方が、めでたく商標登録を受けることができます。



図 78 くじ引き器¹³⁸

¹³⁶ 創作物に関する権利の帰属をくじによって決めるよりも、パブリックドメインとする方が当事者の納得性が高い。

¹³⁷ 関連する裁判例として知財高判平成19年4月26日判タ1238号282頁〔ガンバレ!受験生事件〕。

¹³⁸ いわゆる「ガラポン」。写真は、特技懇編集委員会「ギコンくんがいく くじ引き器」特技懇 No.276(2015年)82頁より。

博覧会への出品又は出展に基づく特例¹³⁹

商標法 9 条（出願時の特例）
 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。

2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面（次項及び第四項において「証明書」という。）を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

商標審査基準 第 9-2(商標法 9 条 1 項の「特許庁長官の定める基準」)

(1) 産業の発展に寄与することを目的とし、「博覧会」「見本市」等の名称の如何にかかわらず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。

(2) 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数量等が、本項の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること。

(3) 日本国において開催される博覧会については、原則として、政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これに準ずるものであること。
 (平成 24 年 3 月 13 日特許庁告示第六号)

【書類名】	商標登録願
【整理番号】	T○○○○○○○-○○
【特記事項】	商標法第 9 条第 1 項の規定の適用を受けようとする商標登録出願
【提出日】	平成○○年○○月○○日)

こう書く。

図 79 商標登録願(特許庁「出願の手続」586 頁)

¹³⁹ 出願日が遡及する。商標には新規性の概念がないからである。これに対して、新規性喪失の例外(特許法 30 条、実用新案法 11 条 1 項、意匠法 4 条)においては、出願日は遡及しない。

5-2-2. 一商標一出願

商標法 6 条（一商標一出願）
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

指定商品又は指定役務は複数指定してもよいが、一つの願書に記載する商標は一つに限られる。指定商品又は指定役務に関する規定は以下のとおりである。後願排除効は指定商品又は指定役務に基づいて発生する(商標法 4 条 1 項 11 号)。指定商品又は指定役務は商標権の効力の範囲を画する(商標法 25 条・27 条・37 条 1 号)。

商標法 4 条（商標登録を受けることができない商標）（後願排除効）
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第六条第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）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

商標法 25 条（商標権の効力）（専用権）
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

商標法 37 条（侵害とみなす行為）（禁止権）
 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

商標法 27 条（登録商標等の範囲）
 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。
 2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

区分に関する規定は以下のとおりである。区分は手数料・登録料等に関する¹⁴⁰。

商標法 6 条（一商標一出願）
 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。

¹⁴⁰ 従って、指定商品又は指定役務は区分よりもはるかに重要である。

商標法 5 条（商標登録出願）
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

商品及び役務の区分は複数であってもよい¹⁴¹。

標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定

- 商標法施行令別表(表 14、15 参照)
- 商標法施行規則別表(表 16 参照)
- 記述的指定、商品説明書

商標法施行規則別表に存在しない商品又は役務については自由に表現してもよい(記述的指定)。その際は、商品説明書を添付すべきである。

5-2-3. 商標登録願

商標法 5 条の 2（出願の日の認定等）
 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

- 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
- 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
- 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
- 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面（以下「**手続補完書**」という。）を提出しなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、**手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定**しなければならない。

5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、**当該商標登録出願を却下**することができる。

商標法 5 条の 2 第 1 項 1 号から 4 号に該当する場合は商標登録出願日を認定することができない。手続補完書を提出することにより補完されたときには、手続補完書を提出した日を商標登録出願日として認定する。

¹⁴¹ 指定商品及び指定役務も複数記載することができる。

商標法 5 条 (商標登録出願)

2 次に掲げる商標につい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。

一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

二 立体的形状 (文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。) からなる商標 (前号に掲げるものを除く。)

三 色彩のみからなる商標 (第一号に掲げるものを除く。)

四 音からなる商標

五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

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。

4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

表 17 商標法 5 条(願書に特別な記載を要する場合)

条	項	号	規定内容
5 条	2 項	1 号	動きの商標・ホログラムの商標
		2 号	立体商標
		3 号	色彩のみからなる商標
		4 号	音の商標
		5 号	省令委任(位置の商標・商標法施行規則 4 条の 7)
	3 項		標準文字
	4 項		省令委任(商標の詳細な説明又は物件・商標法施行規則 4 条の 8)
	5 項		商標の詳細な説明及び物件は商標を特定するもの
	6 項		商標を記載する欄と同一の色彩

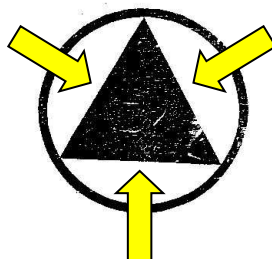


図 80 商標法 5 条 6 項(商標登録第 54111 号、武田薬品工業株式会社)

図中、黄色矢印によって示した領域はその商標の一部でないものとみなされるが、商標を記載する欄の色彩(白色)と同一であるとしてもできる(商標法 5 条 6 項)。

商標法施行規則 4 条の 8 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)

商標法第五条第四項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。) の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。

- 一 動き商標
- 二 ホログラム商標
- 三 色彩のみからなる商標
- 四 音商標
- 五 位置商標

2 商標法第五条第四項 の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

- 一 **動き商標** 商標の詳細な説明の記載
- 二 **ホログラム商標** 商標の詳細な説明の記載
- 三 **色彩のみからなる商標** 商標の詳細な説明の記載
- 四 **音商標** 商標の詳細な説明の記載 (商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。) 及び商標法第五条第四項 の経済産業省令で定める物件の添付

五 **位置商標** 商標の詳細な説明の記載

3 商標法第五条第四項 の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従って記録した一の**光ディスク**とする。

特許庁「出願の手続」555 頁

9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**動き商標**】」の欄を加える。

10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**ホログラム商標**】」の欄を加える。

11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**立体商標**】」の欄を加える (備考 9、10 及び 14 に該当するときを除く。)

12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**色彩のみからなる商標**】」の欄を加える (備考 9 及び 10 に該当するときを除く。)

13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**音商標**】」の欄を加える。

14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**位置商標**】」の欄を加える (備考 9 及び 10 に該当するときを除く。)

15 標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【**標準文字**】」の欄を加える。

16 商標法第 5 条第 4 項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【**商標の詳細な説明**】」の欄を設けて記載する。ただし、第 4 条の 8 第 1 項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。

17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。

上記 9～15 は指定された欄を加えるだけであって、何かを記載するというわけではない。商標の詳細な説明は上記 16 に従って記載する。詳細は商標審査基準第 4 を参照すること。「標準文字」とは特許庁があらかじめ定めた書体をいう。

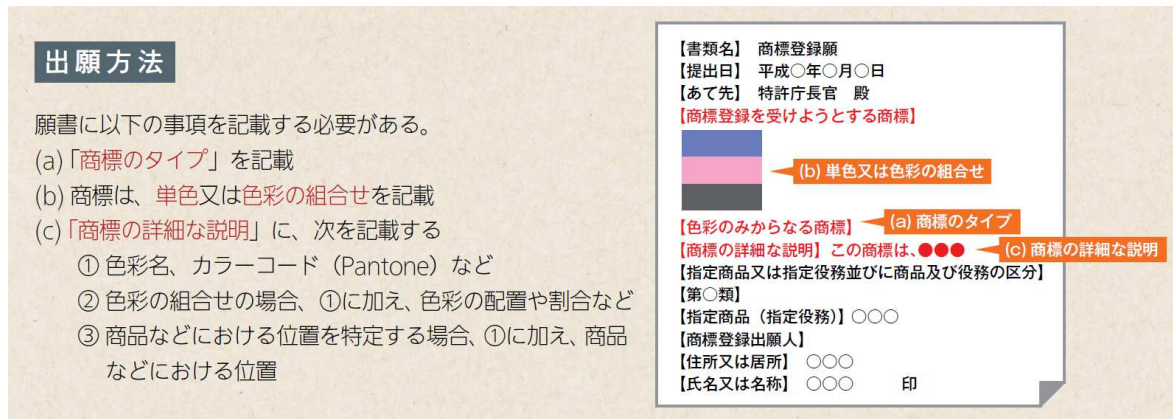


図 81 色彩のみからなる商標の出願方法¹⁴²



図 82 商標登録第 6078470 号・6078471 号(三菱鉛筆株式会社)¹⁴³

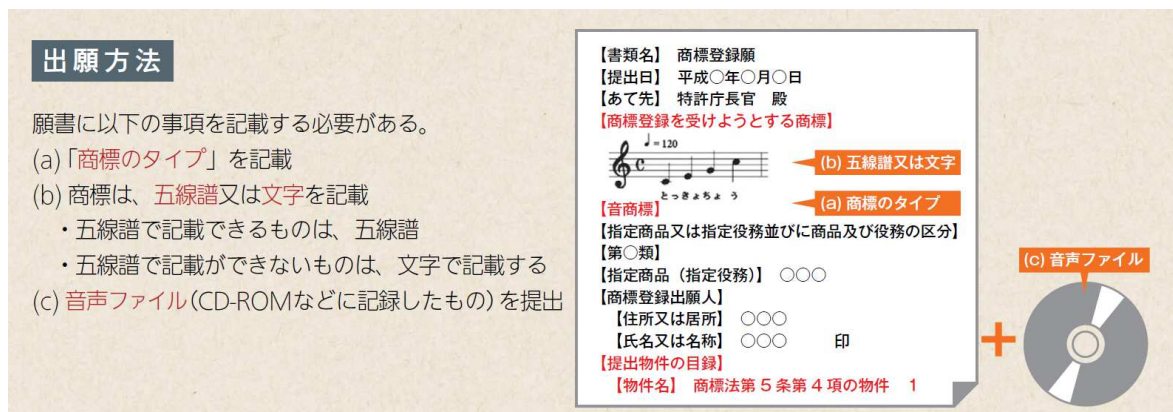


図 83 音の商標の出願方法

¹⁴² 特許庁「とっきょ」Vol.22(2015年)6頁。以下、図84まで同じ。なお、図80(b)には「商品等における位置を特定」がもれているように思われる。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo_22.htm

¹⁴³ 製品写真は三菱鉛筆株式会社プレスリリース詳細より。

<https://www.mpuni.co.jp/news/pressrelease/detail/20180929165411.html>

出願方法

願書に以下の事項を記載する必要がある。

- 「商標のタイプ」を記載
- 商標は、商品全体を点線で描き、商標を付する位置を実線で描いた図などを記載
- 「商標の詳細な説明」に、次を記載する
 - 位置商標を構成する図形など
 - 位置商標を付する商品中の位置

【書類名】 商標登録願
 【提出日】 平成〇年〇月〇日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【商標登録を受けようとする商標】

(b) 点線と実線による図など

(a) 商標のタイプ

(c) 商標の詳細な説明

【位置商標】
 【商標の詳細な説明】 この商標は、●●●●
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第〇類】
 【指定商品（指定役務）】 〇〇〇
 【商標登録出願人】
 【住所又は居所】 〇〇〇
 【氏名又は名称】 〇〇〇 印

図 84 位置の商標の出願方法

出願方法

願書に以下の事項を記載する必要がある。

- 「商標のタイプ」を記載
- 商標は、一又は二以上の異なる図を記載
- 「商標の詳細な説明」に、次を記載する
 - 動き商標を構成する図形など
 - 図形などが時間の経過により変化する様子

【書類名】 商標登録願
 【提出日】 平成〇年〇月〇日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【商標登録を受けようとする商標】

(b) 一又は二以上の図

(a) 商標のタイプ

(c) 商標の詳細な説明

【動き商標】
 【商標の詳細な説明】 この商標は、●●●●
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第〇類】
 【指定商品（指定役務）】 〇〇〇
 【商標登録出願人】
 【住所又は居所】 〇〇〇
 【氏名又は名称】 〇〇〇 印

図 85 動きの商標の出願方法

出願方法

願書に以下の事項を記載する必要がある。

- 「商標のタイプ」を記載
- 商標は、一又は二以上の異なる図を記載
- 「商標の詳細な説明」に、次を記載する
 - ホログラム商標を構成する文字など
 - ホログラムの視覚効果

【書類名】 商標登録願
 【提出日】 平成〇年〇月〇日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【商標登録を受けようとする商標】

(b) 一又は二以上の図

(a) 商標のタイプ

(a) 商標の詳細な説明

【ホログラム商標】
 【商標の詳細な説明】 この商標は、●●●●
 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
 【第〇類】
 【指定商品（指定役務）】 〇〇〇
 【商標登録出願人】
 【住所又は居所】 〇〇〇
 【氏名又は名称】 〇〇〇 印

図 86 ホログラムの商標の出願方法

5-3. 出願公開

5-3-1. 出願公開

商標法 12 条の 2 (出願公開)
特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、**出願公開**をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を**商標公報**に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人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。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

出願公開は商標登録出願の数週間後¹⁴⁴

商標公報：公開商標公報(出願された商標を公開)

商標公報(登録された商標を公開)

¹⁴⁴ 特許は特許出願から 1 年 6 月経過後遅滞なく公開(特許法 64 条)。意匠には出願公開制度がない。

- (190) 【発行国】 日本国特許庁 (JP)
 (441) 【公開日】 平成24年2月2日 (2012. 2. 2)
 【公報種別】 **公開商標公報**
 (210) 【出願番号】 商願2012-188 (T2012-188)
 (220) 【出願日】 平成24年1月5日 (2012. 1. 5)
 (540) 【商標】



- (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 第30類 菓子, パン, サンドイッチ, 中華まんじゅう, ハンバーガー, ピザ, ホットドッグ, 調味料, 香辛料, スパゲッティの麺, その他の穀物の加工品, 調理済みスパゲッティ, 即席スパゲッティ, 冷凍調理済みスパゲッティ, スパゲッティ入り弁当, その他の弁当, 餡状のパスタソース, その他のパスタソース
 第43類 スパゲッティ料理を主とする飲食物の提供
 (731) 【出願人】
 【識別番号】 503147941
 【氏名又は名称】 株式会社 壺番屋
 (740) 【代理人】
 【識別番号】 100068755
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 恩田 博宣
 (740) 【代理人】
 【識別番号】 100105957
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 恩田 誠

図 87 商願 2012-000188 号

商標登録出願は原則としてすべて公開されるので、特許のように出願番号とは別に公開番号が付与されるということはない。公開商標公報と商標公報を比較すると、指定商品が補正されていることがわかる。

- (190) 【発行国】日本国特許庁(JP)
 (450) 【発行日】平成24年8月21日(2012.8.21)
 【公報種別】**商標公報**
 (111) 【登録番号】商標登録第5508966号(T5508966)
 (151) 【登録日】平成24年7月20日(2012.7.20)
 (540) 【登録商標】



商標から観念する商品と指定商品との関連が希薄な場合には補正がされている。一方、商標から観念する商品よりも指定商品の方が広い概念を有する場合には補正がされていない。本来ならば、補正がされるべきではなからうか(商標法4条1項16号)。

「スパゲッティ」「パスタ」を含む指定商品以外の指定商品は「あんかけスパゲッティ風味の」なる補正がされている。

「スパゲッティ」「パスタ」を含む指定商品については品質誤認(商標法4条1項16号)の可能性はあるが、許容範囲内との判断であろうか。

指定役務には「スパゲッティ料理を主とする飲食物の提供」とある通り、同店舗のメニューにはナポリタンもミートソースも存在する。あんかけスパゲッティがメインのスパゲッティレストランということで許容しているのではなからうか。

- (500) 【商品及び役務の区分の数】2
 (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 第30類 あんかけスパゲッティ風味の菓子、あんかけスパゲッティ風味のパン、あんかけスパゲッティ風味のサンドイッチ、あんかけスパゲッティ風味の中華まんじゅう、あんかけスパゲッティ風味のハンバーガー、あんかけスパゲッティ風味のピザ、あんかけスパゲッティ風味のホットドッグ、あんかけスパゲッティ用調味料、あんかけスパゲッティ用香辛料、スパゲッティの麺、調理済みスパゲッティ、即席スパゲッティ、冷凍調理済みスパゲッティ、スパゲッティ入り弁当、餡状のパスタソース、その他のパスタソース
 第43類 スパゲッティ料理を主とする飲食物の提供
 【国際分類第10版】
 (210) 【出願番号】商願2012-188(T2012-188)
 (220) 【出願日】平成24年1月5日(2012.1.5)
 (732) 【商標権者】
 【識別番号】503147941
 【氏名又は名称】株式会社壺番屋
 【住所又は居所】愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
 (740) 【代理人】
 【識別番号】100068755
 【弁理士】
 【氏名又は名称】恩田 博宣
 (740) 【代理人】
 【識別番号】100105957
 【弁理士】
 【氏名又は名称】恩田 誠
 【法区分】平成23年改正

図 88 商標登録第5508966号

5-3-2. 金銭的請求権

商標法 13 条の 2 (設定の登録前の金銭的請求権等)
 商標登録出願人は、**商標登録出願をした後**に当該出願に係る内容を記載した**書面を提示して警告**をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

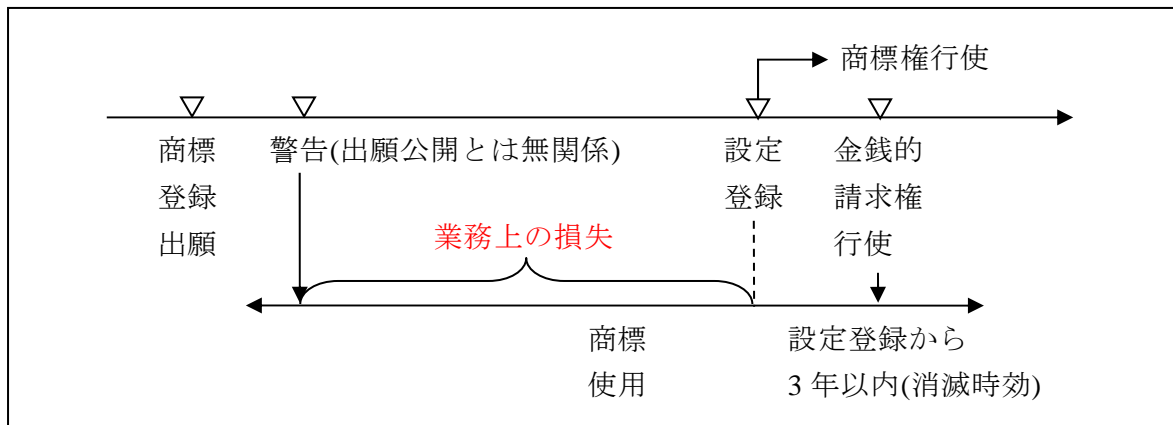


図 89 金銭的請求権

金銭的請求権¹⁴⁵：停止条件付権利
 商標が登録されて初めて行使できる。

停止条件：それが満たされるまで法律行為の効力が停止状態に置かれ、それが満たされて初めて効力の発生する条件。(広辞苑第五版)

警告は出願公開前であっても構わない¹⁴⁶。設定登録前の業務上の損失に相当する金銭の支払を請求することができる。設定登録後の業務上の損失については、商標権を行使することができる。

商標登録出願は、防護標章登録出願(商標法 64 条)、国際商標登録出願(商標法 68 条の 9)を含む。

商標法 37 条を準用する(商標法 13 条の 2 第 5 項)。従って、侵害とみなす行為によ

¹⁴⁵ 特許法の場合は補償金請求権となり、実施料相当額を請求することができる(特許法 65 条 1 項)。商標法にも使用許諾の制度はあるが、商標登録出願人が自ら使用をすることが原則と捉えられるから、業務上の損失に係る金銭的請求権となる。

¹⁴⁶ 商標登録出願から短期間で出願公開がされる。また、業務上の損失が生じているというためには、商標登録出願人が商標登録出願に係る商標の使用をしていることが前提である。一方、特許法における補償金請求権の基礎となる警告には出願公開が前提となる(特許法 65 条 1 項)。意匠法は、国際意匠登録出願についてのみ国際公表の効果として補償金請求権を認める(意匠法 60 条の 12)。

る業務上の損失も金銭的請求権の対象となる。

商標法 37 条 (侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

- 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(略)

業務上の損失が生じたというためには、商標登録出願人は、出願に係る商標の使用をしていなければならない。

商標法 13 条の 2 (設定の登録前の金銭的請求権等)

2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4 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、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

金銭的請求権：解除条件付権利

拒絶査定が確定する等するとなかつたものとみなされる¹⁴⁷。

解除条件：法律行為の付款たる条件の一種で、それが成就すると法律行為の効力が失われるもの。(広辞苑第五版)

民法 724 条を準用する(商標法 13 条の 2 第 5 項)。

民法 724 条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

商標法 13 条の 2 (設定の登録前の金銭的請求権等)

5 (略) この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知ったときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

¹⁴⁷ 警告により相手方に損害が生じた場合は、民法 709 条における過失の有無が争点となろう。

5-4. 審査

5-4-1. 審査主義

- 無審査主義：方式審査、自他商品役務識別力、公益的理由のみ
イギリス、ドイツ、フランス等
- 審査主義：上記に加えて他の商標との類否
日本、米国、中国等

5-4-2. 方式審査

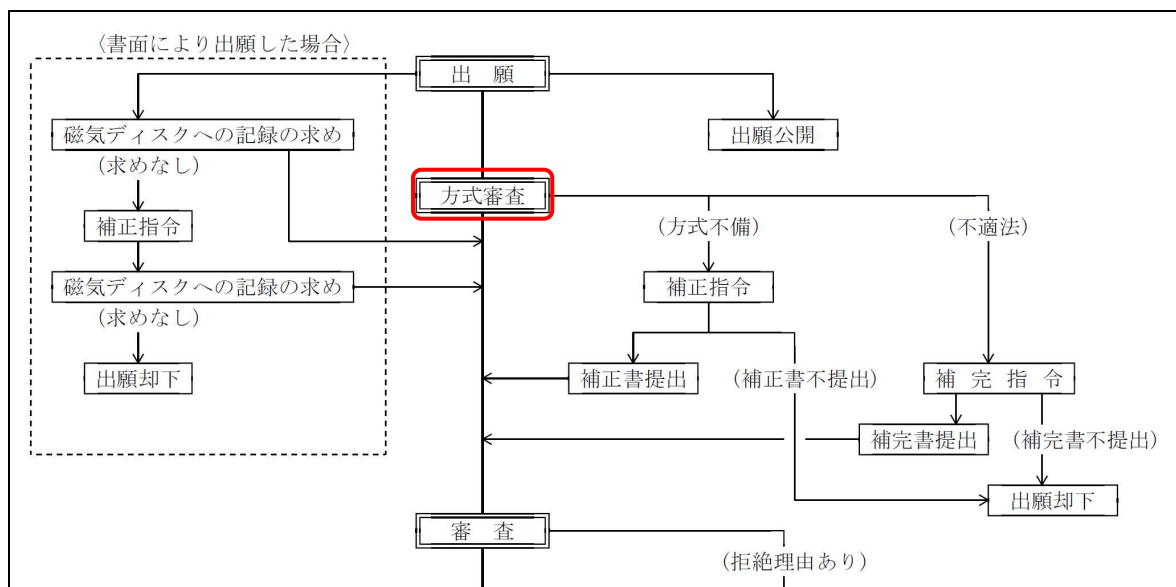


図 90 商標登録出願 (特許庁「出願の手続」4頁)(抜粋)(1)

方式の審査である。対概念は実体審査であるが、通常、単に審査といわれる。

補正：手続補正書、誤りがある場合(軽度の瑕疵¹⁴⁸、商標登録出願日は認定される。)

補完：手続補完書、完全でない場合(重度の瑕疵、商標登録出願日は認定されない。)

補完がされない場合は商標登録出願が却下される(商標法5条の2第5項)。これに対して、補正がされない場合は手続が却下される(特許法18条)。補正は出願以外の手続に対しても可能であるからである。商標登録出願について補正がされない場合は商標登録出願が却下されることになる。

¹⁴⁸ 「かし」と読む。ミスのこと。

①補完について(補完をしなければ出願日は認定されない¹⁴⁹。)

商標法 5 条の 2 (出願の日の認定等)

特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

- 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
- 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
- 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
- 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「**手続補完書**」という。)を提出しなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、**手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定**しなければならない。

5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、**当該商標登録出願を却下**することができる。

②補正について(出願日は認定される。)

特許法 17 条 3 項、4 項、18 条、18 条の 2 を準用する(商標法 77 条 2 項)。

特許法 17 条 (手続の補正)

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の**補正**をすべきことを命ずることができる。

- 一 手続が**第七条**第一項から第三項まで又は**第九条**の規定に違反しているとき。
- 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
- 三 手続について**第九十五条**第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、**手続補正書**を提出しなければならない。

特許法 7 条：未成年者、成年被後見人等

特許法 9 条：代理権の範囲

¹⁴⁹ 「5-2-3. 商標登録願」参照。

特許法 18 条 (手続の却下)

特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

なお、商標法 77 条 2 項において特許法 18 条を全部準用しているが、特許法 18 条 2 項は第三者による審査請求において補正により請求項が増加した場合の手数料の納付に係る規定であり商標登録出願とは関係しない。

特許法 18 条の 2 (不適法な手続の却下)

特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りではない。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。

特許法 38 条の 2 第 1 項：補完をすべき場合(商標法 5 条の 2 第 1 項相当)

5-4-3. 実体審査

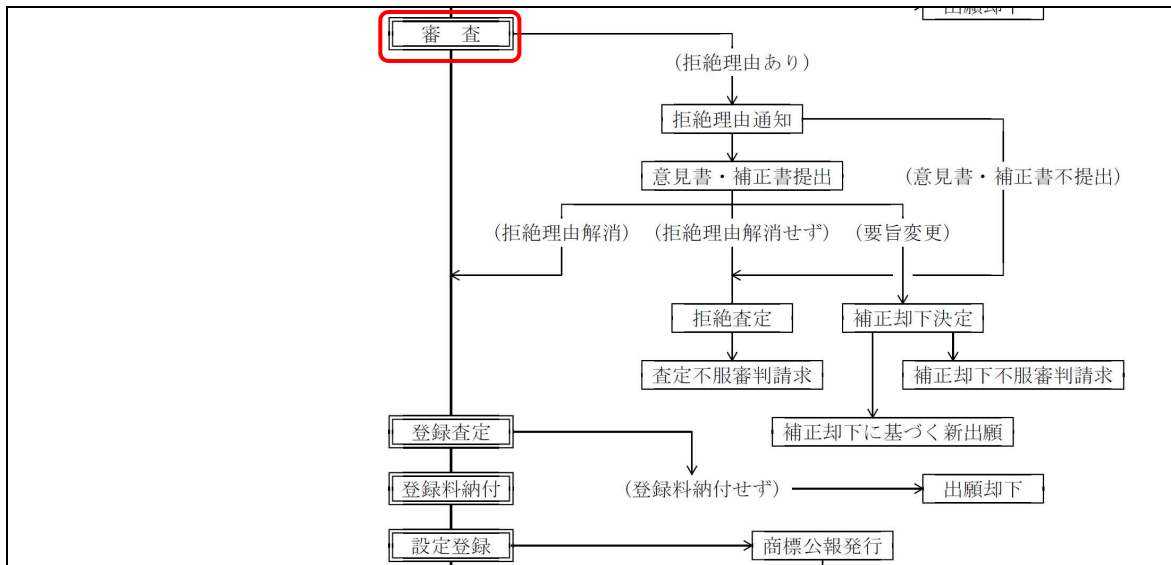


図 91 商標登録出願 (特許庁「出願の手続」4 頁)(抜粋)(2)

商標法 14 条 (審査官による審査)

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

商標法 15 条 (拒絶の査定)
 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

表 18 拒絶理由(商標法 15 条)¹⁵⁰

15 条	条	項	規定内容
1 号	3 条		商標登録の要件
	4 条	1 項	商標登録を受けることができない商標
	7 条の 2	1 項	地域団体商標
	8 条	2 項	先願(協議)
		5 項	先願(くじ)
	51 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)) ¹⁵¹
	52 条の 2	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特 25 条		外国人の権利の享有	
2 号			条約
3 号	5 条	5 項	商標の詳細な説明又は物件(商標を特定するもの)
	6 条 ¹⁵²	1 項	一商標一出願(指定商品又は指定役務)
		2 項	一商標一出願(区分)

拒絶理由：限定列举(これ以外の理由によって拒絶査定を受けることはない。)

①外国人の権利の享有に係る特許法 25 条の規定は以下の通りである。ただし、この規定に該当する場合はほとんどない。

¹⁵⁰ 「理由」に対して「事由」とは、理由又は原因となる事実をいう。

¹⁵¹ 商標権者であった者は審決確定の日から 5 年間は同一又は類似の商標について商標登録を受けることができない(商標法 51 条 2 項)。商標法 52 条の 2・53 条についても同様である。

¹⁵² 商標を複数記載してしまった場合であっても一つの結合商標として扱われる。その場合は、個別に出願しなおすしかない。

特許法 25 条 (外国人の権利の享有)

日本国内に住所又は居所 (法人にあつては、営業所) を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

- 一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
- 二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
- 三 条約に別段の定があるとき。

特許法 25 条 1 号：内国民待遇の国の国民

特許法 25 条 2 号：相互主義の国の国民

特許法 25 条 3 号：条約に別段の定

②商標法 8 条 1 項(先願)の違反は拒絶理由ではない¹⁵³。先願先登録商標がある場合は、商標法 4 条 1 項 11 号(他人の登録商標)によって後願を拒絶できる。また、先願未登録商標がある場合は、特別な拒絶理由通知¹⁵⁴である商標法 15 条の 3(拒絶理由の通知)(後述)によって対応する。したがって、商標法 8 条 1 項(先願)を拒絶理由とする必要がない¹⁵⁵。

一方、商標法 8 条 1 項(先願)の違反は登録異議申立理由、無効理由である。誤って登録された後願先登録商標を排除するためである。ちなみに、先願の審査が遅延するのは、区分数が多い場合、拒絶査定不服審判・補正却下決定不服審判及びそれらの審決取消訴訟に係属している場合等である。

商標法 8 条 1 項(先願)は拒絶理由ではない。

→ 先願先登録商標：商標法 4 条 1 項 11 号(他人の登録商標)

→ 先願未登録商標：商標法 15 条の 3(拒絶理由の通知)

拒絶理由ではないが登録異議申立理由、無効理由である(過誤登録排除)。

商標法 6 条 1 項、2 項(一商標一出願)

→ 登録異議申立理由、無効理由ではない。形式的な瑕疵にすぎないから。

¹⁵³ 特許法において先願(特許法 39 条)と拡大先願(特許法 29 条の 2)は拒絶理由になる。他に後願を排除する規定がないからである。

¹⁵⁴ 特許法にも拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知があるが趣旨が異なる。

¹⁵⁵ 発明や意匠にはそれ自体に価値があるから、後願は新たな価値を提供しない。これに対して、商標は、それ自体ではなく、使用をすることによって商標に蓄積された業務上の信用に価値がある。そこで、商標法においては、先願の登録を待って後願を排除するのである。

5-4-4. 拒絶理由通知

①通常の拒絶理由通知(表 18 参照)

商標法 15 条の 2 (拒絶理由の通知)
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。**

②特別な拒絶理由通知(商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知、拒絶の予告)

商標法 15 条の 3 (拒絶理由の通知)
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。

他人の商標が商標登録されることにより商標登録出願が商標法 15 条 1 号(商標法 4 条 1 項 11 号)に該当することとなる旨を通知する。他人の商標は引用される。マドリッドプロトコルの要請(18 ヶ月以内の拒絶の理由の通報)により創設された規定である。

商標法 4 条 (商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る**他人の登録商標又はこれに類似する商標**であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務 (第六条第一項 (第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。) 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

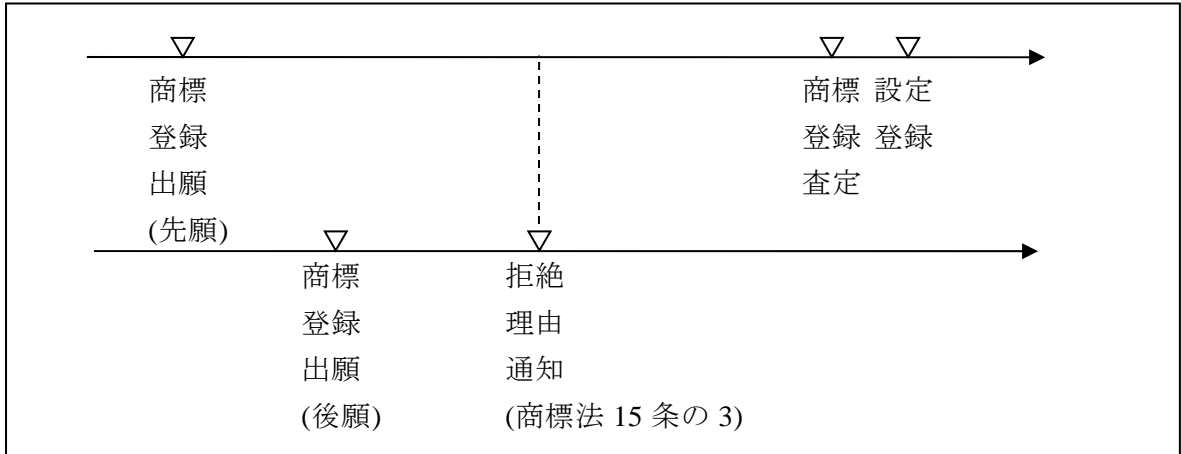


図 92 商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知

③対応

拒絶理由通知を受けた場合の商標登録出願人の対応として以下のものが考えられる。

拒絶理由通知を受けた場合の商標登録出願人の対応

一般

- ①反論¹⁵⁶ ②指定商品又は指定役務の減縮 ③分割・変更¹⁵⁷

商標法4条1項11号の拒絶理由に対して①②③に加えて

- ④先登録商標の商標権者と交渉中である旨の応答¹⁵⁸

⑤先登録商標の商標権者による取引実情説明書と証拠¹⁵⁹の提出
商標法15条の3の拒絶理由通知に対して①②③に加えて

- ⑥先願に係る商標登録出願人と交渉中である旨の応答

- ⑦先願に係る商標登録出願の査定を待つ旨の応答

- ⑧情報提供(商標法施行規則19条)¹⁶⁰

その他

- ⑨断念

先願に係る商標登録出願人との交渉(上記⑥)について、商標登録出願に係る商標登録を受ける権利を先願に係る商標登録出願人に譲渡することによって商標登録出願に係る商標について商標登録をすべき旨の査定を受け、その後、先願に係る商標登録出願人から商標登録出願に係る商標権の譲渡を受けることが行われる場合がある¹⁶¹。逆に、先願に係る商標登録出願人から譲渡を受ける場合もある。先登録商標の商標権者との交渉(上記④)についても同様である¹⁶²。

¹⁵⁶ 自他商品役務識別力を有すること、引用商標と非類似であること等。

¹⁵⁷ 分割は拒絶理由を解消するものではない。変更は現実にはほとんど行われない。

¹⁵⁸ 例えば、アップル社とアイホン株式会社。

¹⁵⁹ 取引の実情に基づいて混同が生じないことを説明するものである。先登録商標の商標権者が後願の登録を承諾した旨を説明するものではない。

¹⁶⁰ 先願の登録を阻害する情報を提供する。ただし、先願と後願は類似している可能性が高いから情報提供が諸刃の剣とならないよう注意が必要である。

¹⁶¹ 商標法の趣旨に反するといわざるを得ないが。

¹⁶² 先登録商標の商標権者の同意があれば商標登録を受けることができるとする制度をコンセント制度という。我が国は導入していないが、イギリス、台湾、香港、シンガポール等では法定されている。また、米国、EU、中国等では、法定はされていないものの審査による実質的な運用がされている。

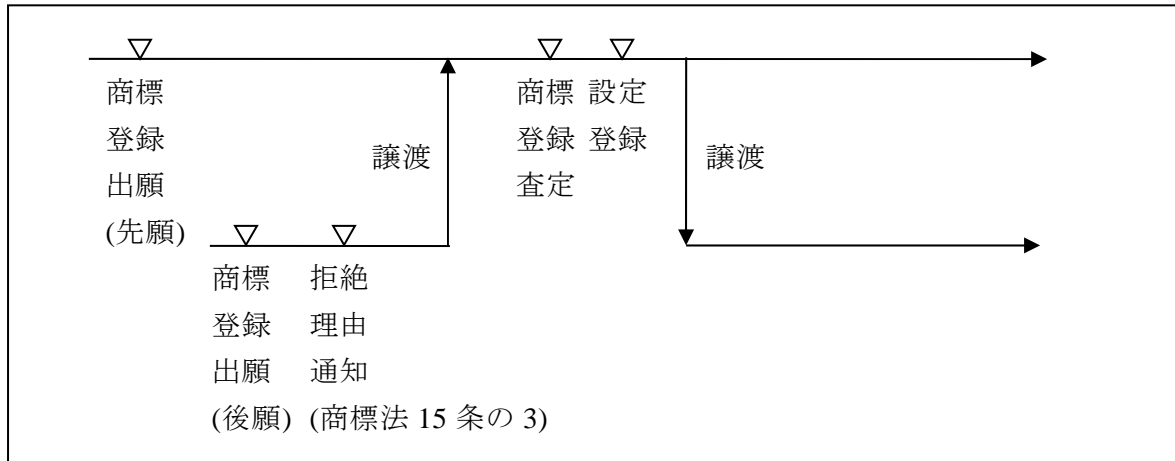


図 93 商標法 15 条の 3 の拒絶理由通知を受けた場合の対応例(上記⑥)

商標登録出願人の対応(具体的に何をするか。)

- 意見書の提出(上記①)
- 手続補正書の提出(上記②)
- 商標登録出願の分割又は変更(上記③)
- 意見書又は上申書の提出(上記④⑥⑦)¹⁶³
- 取引実情説明書と証拠の提出(上記⑤)
- 情報提供に係る書類の提出(上記⑧)
- 何もしない(上記⑨)。

商標法 3 条 1 項の拒絶理由の場合、自他商品役務識別力を有する旨の反論、商標法 3 条 2 項の適用を受けるべき旨の主張等が考えられる。また、商標法 4 条 1 項 11 号の拒絶理由の場合、非類似である旨の反論等が考えられる。さらに、引用商標に対して不使用取消審判、商標登録無効審判の請求をすることもできる。

また、分割出願により、拒絶理由を有しない指定商品又は指定役務について早期権利化を図る。商標法 3 条 1 項 3 号(記述的表示)の拒絶理由の場合、条件を満たせば、地域団体商標へ変更することができる¹⁶⁴。

¹⁶³ 放置すると拒絶査定を受けるので意思表示は必要。

¹⁶⁴ 現実には考えにくい。

【書類名】	意見書
(【提出日】	平成 年 月 日)
【あて先】	特許庁審査官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	
【商標登録出願人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
【代理人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
(【電話番号】)	
(【発送番号】)	
【意見の内容】	ここに拒絶理由通知についての意見の内容を記録します。
【証拠方法】)	
【提出物件の目録】	

図 94 オンライン手続の場合の意見書の様式(特許庁「商標登録出願の手続等のガイドライン」50頁)

④査定

査定(行政処分)

拒絶の査定(商標法 15 条)

商標登録の査定(商標法 16 条)

商標法 15 条 (拒絶の査定)

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

商標法 16 条 (商標登録の査定)

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

「政令で定める期間」とは原則として商標登録出願の日から1年6月である(商標法施行令3条)。マドリッドプロトコルの要請による。

5-4-5. 商標登録出願の分割

商標法10条(商標登録出願の分割)
 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第二百一十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

特許法とは異なり、拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟が裁判所に係属している場合も分割ができることに注意する。商標法9条は出願時の特例に係る規定であり、特許法43条は、パリ条約による優先権主張の手續に係る規定である。平成29年改正により、もとの商標登録出願に係る手数料を納付していることを分割の要件として追加した(ベストライセンス株式会社対策)。

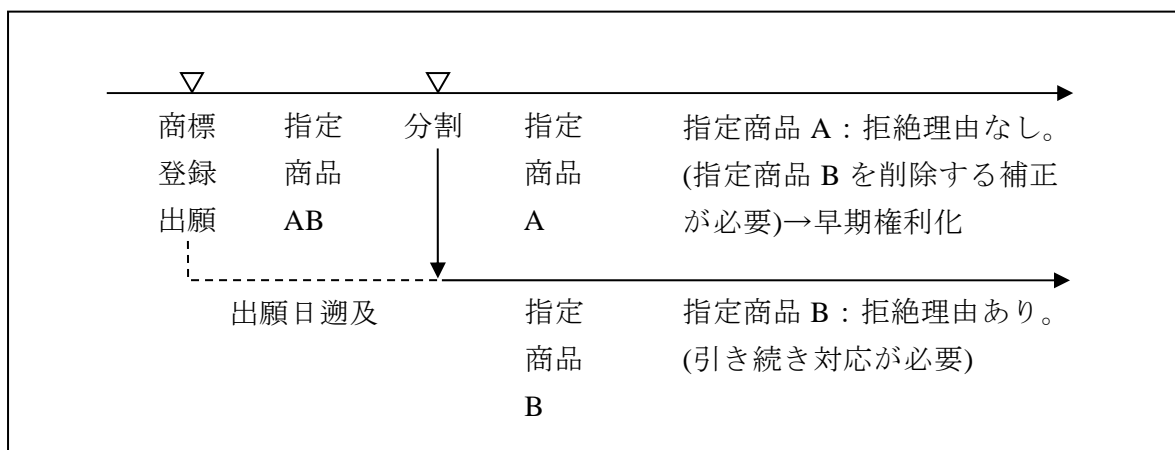


図 95 商標登録出願の分割

複数の指定商品又は指定役務に係る商標登録出願であることが前提である。区分は一つでもよい。分割の要件を満たさない場合は、分割をした日が商標登録出願の日と

なる。もとの商標登録出願には指定商品 B を削除する補正が必要である。商標法 10 条は、商標法条約 7 条の要請により創設された。

商標法条約 7 条 出願及び登録の分割

(1) [出願の分割]

(a) 2 以上の商品又はサービスを掲げる出願(以下「もとの出願」という。)は、次の期間中、出願人により又は出願人の申請により、もとの出願に掲げる商品又はサービスを 2 以上の出願に分配することによって当該 2 以上の出願(以下「分割出願」という。)に分割することができる。分割出願は、当該もとの出願の出願日及び優先権がある場合にはその利益を維持するものとする。

(i) 少なくとも、標章の登録に関し官庁が決定するまでの間

(ii) 標章を登録する旨の官庁の決定に対する異議申立手続の期間

(iii) 標章の登録に関する決定に対する不服申立手続((i)の官庁に対するものを除く。)の期間

商標登録出願の分割に係る要件と効果は以下のとおりである。

①要件

主体的要件：商標登録出願人(共同出願の場合は全員)

客体的要件：二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願

(例 1)第 16 類 文房具類、印刷物

→ 第 16 類 文房具類

→ 第 16 類 印刷物

(例 2)第 9 類 電子出版物、第 16 類 印刷物

→ 第 9 類 電子出版物

→ 第 16 類 印刷物

(例 3)第 16 類 文房具類

→ 第 16 類 文房具類(紙製文房具を除く。)

→ 第 16 類 紙製文房具

時期的要件：商標法 10 条 1 項¹⁶⁵

「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」は商標法条約 7 条(1)(a)(iii)の要請による。

②効果：出願日遡及

商標登録出願の分割は、分割出願に係る指定商品又は指定役務をもとの商標登録出願から削除する補正を必然的に伴うものである。しかしながら、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に補正ができる旨の規定は存しない点が問題になる。この点について、最高裁は、補正可とする一方、その効果は遡及しないと判示した。

最判平成 17 年 7 月 14 日民集 59 卷 6 号 1617 頁 [eAccess 事件]

¹⁶⁵ 審査、審判、再審、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟係属中。

5-4-6. 出願の変更

商標登録出願(商標法 5 条)

通常の商標登録出願

団体商標(商標法 7 条)の商標登録出願

地域団体商標(商標法 7 条の 2)の商標登録出願

防護標章登録出願(商標法 64 条)

商標法 11 条 (出願の変更)

商標登録出願人は、**団体商標の商標登録出願を通常**の商標登録出願（団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。）**又は地域団体商標の商標登録出願に変更**することができる。

2 商標登録出願人は、**地域団体商標の商標登録出願を通常**の商標登録出願**又は団体商標の商標登録出願に変更**することができる。

3 商標登録出願人は、**通常**の商標登録出願を**団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更**することができる。

4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

商標法 12 条

防護標章登録出願人は、その**防護標章登録出願を商標登録出願に変更**することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

商標法 65 条 (出願の変更)

商標登録出願人は、その**商標登録出願を防護標章登録出願に変更**することができる。

2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

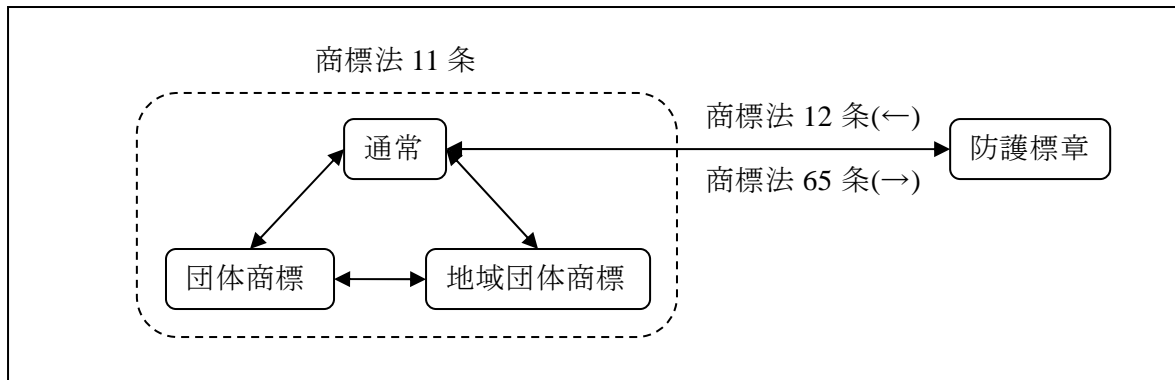


図 96 出願の変更(1)¹⁶⁶

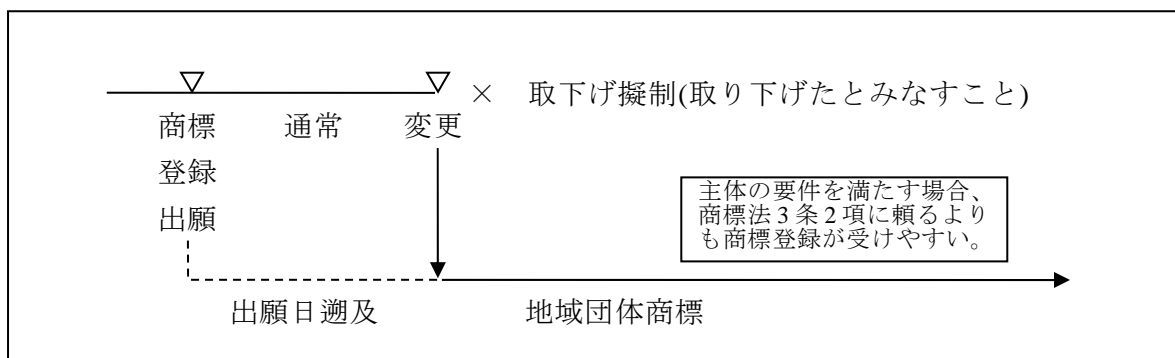


図 97 出願の変更(2)

出願の変更に係る要件と効果は以下のとおりである。

①要件

主体的要件：商標登録出願人(共同出願の場合は全員)

時期的要件：査定又は審決が確定した後は、することができない。

「査定又は審決が確定」とは、登録の場合、謄本の送達と同時、拒絶の場合、不服申立の手続が尽きたときである。

②効果：出願日遡及、もとの出願は取下げ擬制

5-4-7. 手続の補正

商標法 68 条の 40 (手続の補正)
 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

補正は手続補正書により行う(商標法 77 条 2 項により準用される特許法 17 条 4 項)。

¹⁶⁶ 特許出願や意匠登録出願に変更することはできない。

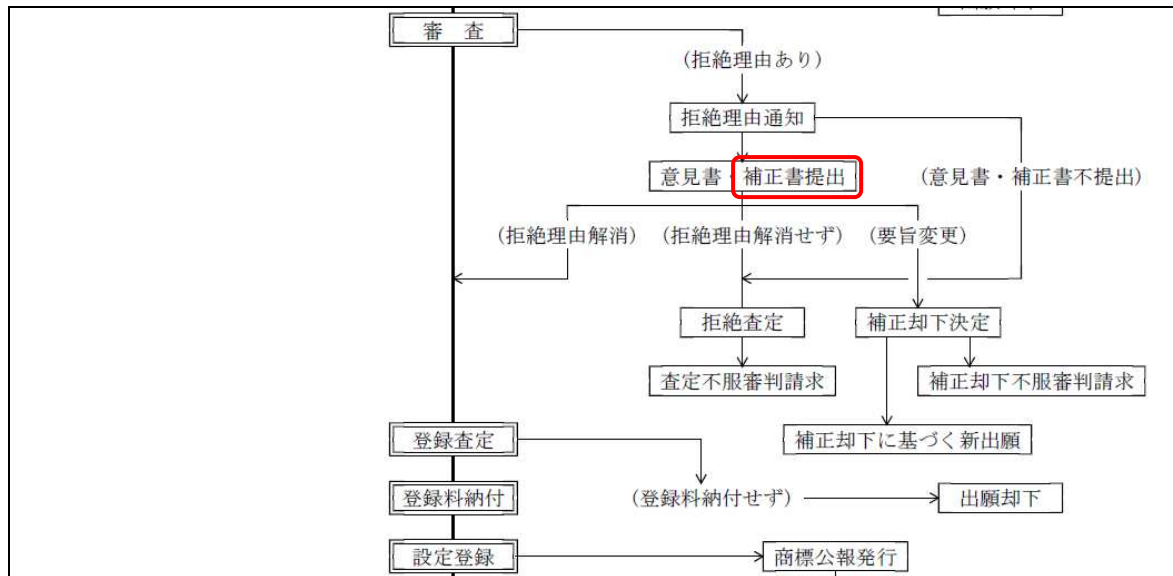


図 98 商標登録出願 (特許庁「出願の手続」4頁)(抜粋)(2)

商標登録出願の分割・出願の変更・手続の補正のいずれも拒絶理由を解消するために行うのが通常である。

【書類名】	手続補正書
(【提出日】	平成 年 月 日)
【あて先】	特許庁長官 殿
	(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】	
【出願番号】	
(【申請番号】)	
【補正をする者】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
【代理人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
(【電話番号】)	
(【発送番号】)	
【手続補正1】	
【補正対象書類名】	
【補正対象項目名】	
【補正方法】	
【補正の内容】	
【手数料補正】	
【補正対象書類名】	
(【予納台帳番号】)	
【納付金額】	
(【手数料の表示】)	
(【予納台帳番号】)	
(【納付金額】)	

図 99 商標法施行規則様式第 15 の 2 に規定する手続補正書の様式(特許庁「商標登録出願の手続等のガイドライン」56 頁)

手続の補正による効果は、補正後の内容でもって出願したものとみなされることである。

効果：遡及効

→ 先願主義(商標法 8 条)に反し、第三者の利益や迅速な審査を害する補正は不可

商標法 16 条の 2 (補正の却下)

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

要旨変更(後述)となる補正は決定をもって却下される¹⁶⁷。補正の却下の決定を受けた商標登録出願人が補正却下不服審判(商標法 45 条)の請求又は補正後の商標についての新出願(意匠法 17 条の 3 準用)をすることができる期間である 3 月間は査定をすることができない(商標法 16 条の 2 第 3 項)。

¹⁶⁷ 特許法においては新規事項追加(特許法 17 条の 2 第 3 項)、シフト補正(同条 4 項)、目的要件(同条 5 項)、独立特許要件(同条 5 項)が補正却下の対象となる。後二者は最後の拒絶理由通知に対する補正と拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正に適用される。

要旨変更

商標審査基準 第13-1
 1. 要旨変更であるかどうかの判断の基準は、次のとおりとする。
 (1) 第5条第1項第3号で規定する指定商品又は指定役務（以下「指定商品又は指定役務」という。）について
 (ア) 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合のみならず、他の類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合も要旨の変更である。
 (例1) 要旨の変更となる場合
 ① 範囲の変更
 第32類「ビール」から第33類「洋酒」への補正
 ② 範囲の拡大
 第12類「貨物自動車」から第12類「自動車」への補正
 ただし、例えば、以下のとおり、指定商品又は指定役務が包括表示で記載されている場合であって、その包括表示に含まれる個々の指定商品又は指定役務に変更することは、要旨の変更ではないものとする。
 (例2) 要旨の変更とならない場合
 指定商品 第21類「食器類」から「コップ、茶わん」への補正
 指定役務 第41類「娯楽施設の提供」から「カラオケ施設の提供、その他の娯楽施設の提供」への補正
 (イ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではないものとする。
 (ウ) 小売等役務に係る補正は、次のとおりとする。
 ① 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を、その他の小売等役務(以下「特定小売等役務」という。)に変更する補正は、要旨の変更である。
 また、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。
 ② 特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではないが、その取扱商品の範囲を変更又は拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更である。
 ③ 小売等役務を商品に変更する補正も、また、商品を小売等役務に変更する補正

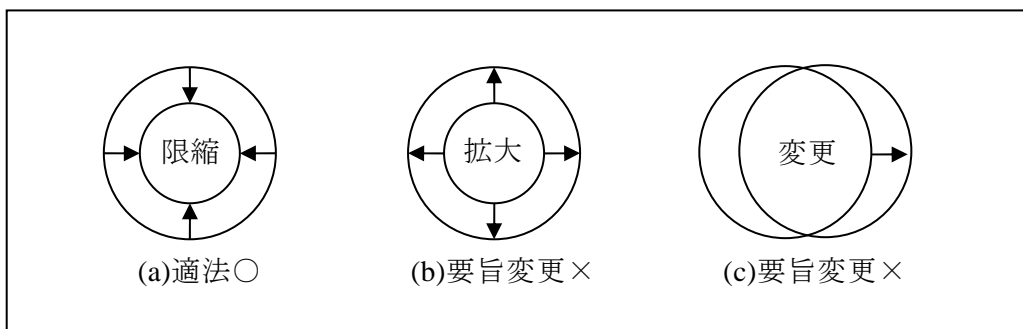


図 100 指定商品又は指定役務の補正

商標審査基準 第 13-1

1. **要旨変更であるかどうかの判断の基準**は、次のとおりとする。
- (2) 第 5 条第 1 項第 2 号で規定する商標登録を受けようとする**商標**を記載する欄への記載(以下「願書に記載した商標」という。)について
- (ア) 願書に記載した商標の補正は、原則として、要旨の変更である。
- (例)
- ① 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更、又は削除すること
 - ② 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
 - ③ 商標の色彩を変更すること
- (イ) 願書に記載した商標中の**付記的部分**(例えば、他に自他商品・役務の識別機能を有する部分があり、かつ、自他商品・役務識別機能を有する部分と構成上一体でない部分)に、「J I S」、「J A S」、「プラマーク」、「エコマーク」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、要旨の変更ではないものとする。
- (ウ) 商標登録出願後、第 5 条第 2 項で規定する「**立体商標**」である旨の記載を追加する補正又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である。ただし、願書に記載した商標から、立体商標以外には認識できない場合において、立体商標である旨の記載を追加する補正、又は、願書に記載した商標から、平面商標としてしか認識できない場合において、立体商標である旨の記載を削除する補正は、要旨の変更ではないものとする。
- (エ) 商標登録出願後、第 5 条第 3 項で規定する**標準文字**である旨の記載を追加する補正又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である。ただし、願書に記載した商標が標準文字に置き換えて現されたものと同一と認められる場合において、標準文字である旨の記載を追加する補正は、要旨の変更ではないものとする。
- (オ) 商標登録出願後、第 5 条第 6 項ただし書きの規定による**色彩の適用**を受けようとすることは、要旨の変更である。

商標登録を受けようとする商標の補正は、付記的部分を削除する補正を除き、そのほとんどが要旨変更となる。

平成 14 年 2 月 12 日補正 2001-50070

補正前の商標  補正後の商標 

商標審査基準 第 13-1(2)(イ)により要旨の変更ではない。

新しいタイプの商標に係る要旨変更の判断基準は多岐にわたるので、商標審査基準第 13-3 を参照すること。

要旨変更に当たる補正は却下される。補正の却下の決定に対して採りうる商標登録出願人の対応には、補正却下不服審判(商標法 45 条)の請求と補正後の商標についての新出願(意匠法 17 条の 3 準用)のいずれかが考えられる。ただし、新たな補正をすることもできる。

補正の却下(商標法 16 条の 2)

- 補正の却下の決定に対する審判(商標法 45 条)(後述)
- 補正後の商標についての新出願(意匠法 17 条の 3 準用)

補正後の商標についての新出願

商標法 17 条の 2 により意匠法 17 条の 3 が準用される。

意匠法 17 条の 3 (補正後の意匠についての新出願)
 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
 2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
 3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

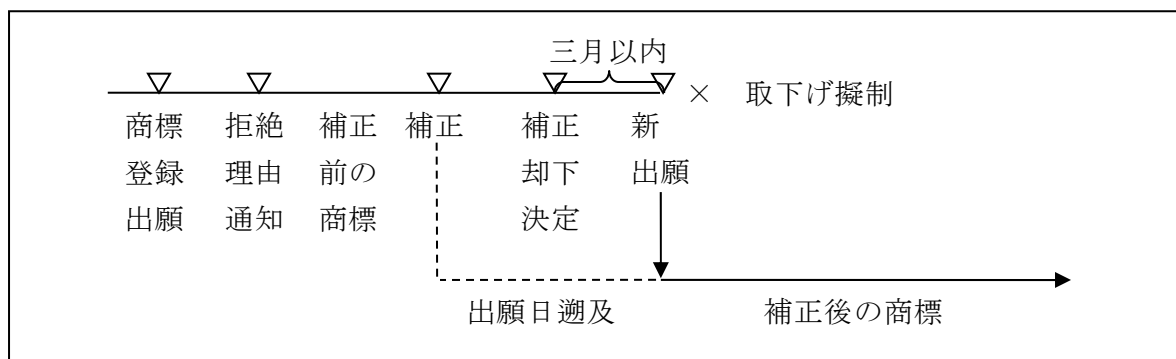


図 101 補正後の商標についての新出願

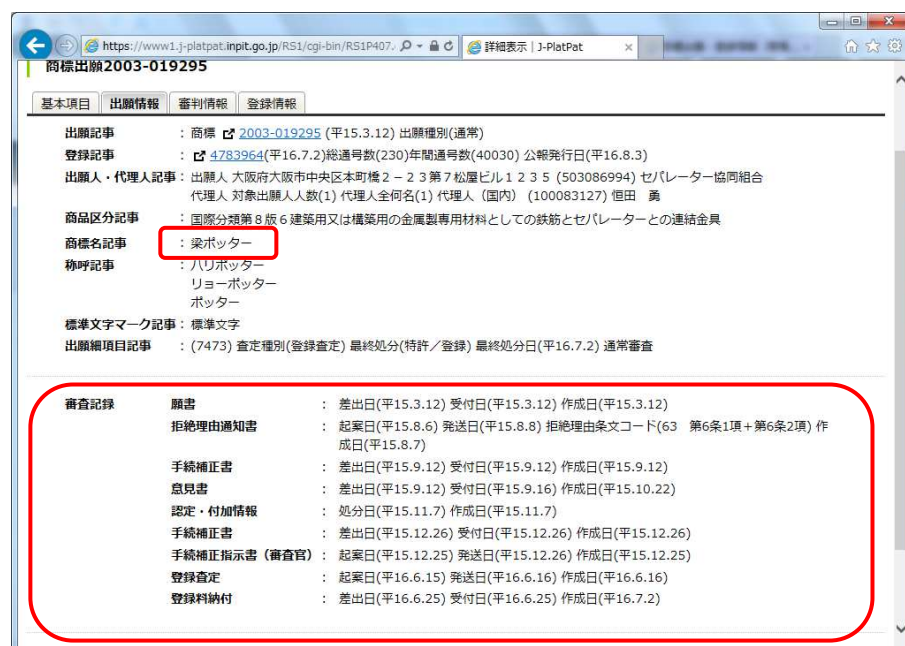
実務上は再度補正をするという選択肢も存在する。審査官は、新たな補正を斟酌してくれる。なお、意見書提出期間を徒過しても補正をすることはできる。補正は審査・審判に係属中にすることができる。特許出願の審査のように厳格ではない。審査官は親身になって相談に乗ってくれる。

補正が要旨変更であることが事後的に(登録後に)判明した場合は出願日が繰り下がる。

商標法 9 条の 4 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

5-4-8. 審査書類

願書・拒絶理由通知書・意見書・手続補正書等審査の過程において審査官と商標登録出願人の間でやり取りされる審査書類一式をまとめたものを「布袋」(File Wrapper)という。特許情報プラットフォームからは審査の経過情報を閲覧することができる。



しかし、特許の場合を除いて審査書類そのものを閲覧することはできない。特許の場合は下図のメニュー¹⁶⁸から審査書類そのものを閲覧することができる。

¹⁶⁸ 最新のバージョンでは「5. 審査書類情報照会」のようにメニュー番号が変更されている。



意匠・商標について審査書類そのものを閲覧したい場合は、専門の業者に依頼するのが通例である。

5-5. 商標登録出願により生じた権利

発明は創作物であり、それ自体価値を有する。一方、商標は選択物であり、使用することによって業務上の信用が化体するものである。特許を受ける権利は特許出願前から発生している。意匠登録を受ける権利も同様である。これに対して商標登録出願により生じた権利は商標登録出願をして初めて発生する。

発明：創作物、特許を受ける権利(特許法 33 条)

商標：選択物、商標登録出願により生じた権利(商標法 13 条 2 項)

商標法 13 条 (特許法の準用)

2 特許法第三十三条第一項 から第三項 まで及び第三十四条第四項 から第七項 まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

特許法 33 条 (特許を受ける権利)

特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

特許法 34 条

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

7 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

6. 登録異議の申立て・審判

登録異議の申立て及び審判の種類と手続を学ぶ。

登録異議の申立て(商標法 43 条の 2)

査定系審判(登録前)

- ①拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判、商標法 44 条)
- ②補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判、商標法 45 条)

当事者系審判(登録後)

- ③商標登録の無効の審判(商標登録無効審判、商標法 46 条)
- ④商標登録の取消しの審判(不使用取消審判、商標法 50 条)
- ⑤商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)、商標法 51 条)
- ⑥商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)、商標法 52 条の 2)
- ⑦商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)、商標法 53 条)
- ⑧商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)、商標法 53 条の 2)

再審(やり直し)

商標権の効力の制限

6-1. 総論



図 102 組織図(「特許庁パンフレット」¹⁶⁹2 頁)

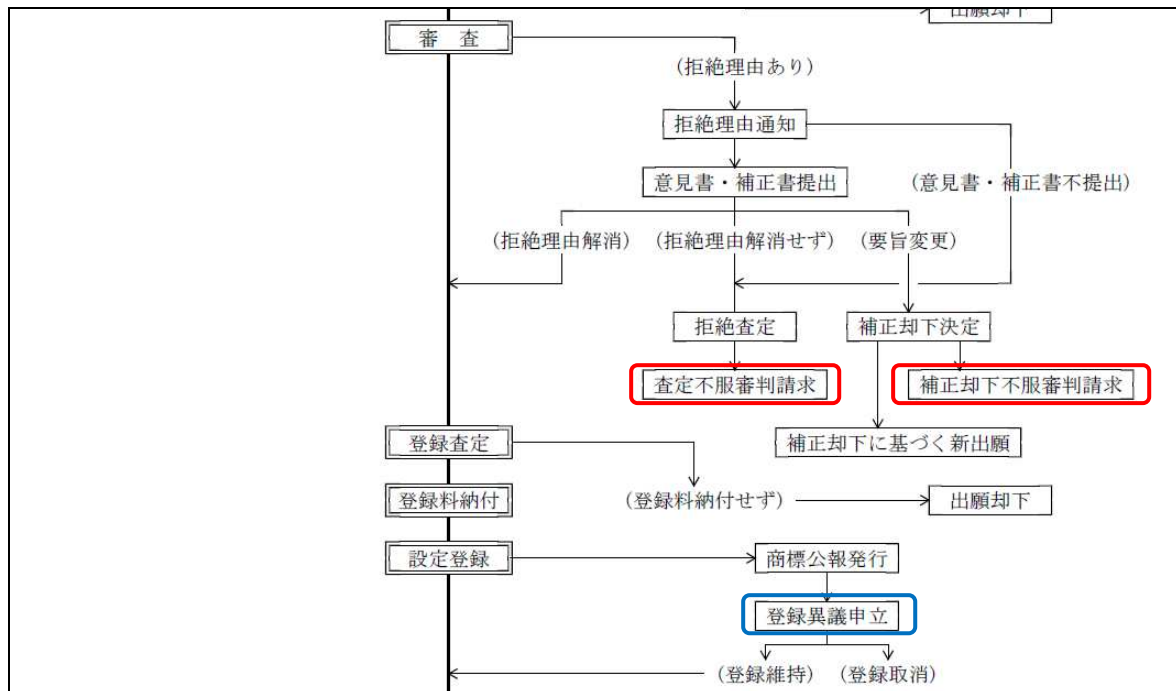


図 103 商標登録出願 (特許庁「出願の手続」4 頁)(抜粋)(3)

¹⁶⁹ 「特許庁パンフレット」。https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/panhu01.pdf

登録異議の申立ては審判とは別異の制度である。

登録異議の申立て(商標法 43 条の 2) 上図青枠
(審判ではない。)

商標法には以下の 8 種類の審判が規定される。○印は重要な審判を示す。

査定系審判(登録前) 上図赤枠

- ①拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判、商標法 44 条)
- ②補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判、商標法 45 条)

当事者系審判(登録後)

- ③商標登録の無効の審判(商標登録無効審判、商標法 46 条)
- ④商標登録の取消しの審判(不使用取消審判、商標法 50 条)
- ⑤商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者)、商標法 51 条)
- ⑥商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転)、商標法 52 条の 2)
- ⑦商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者)、商標法 53 条)
- ⑧商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等)、商標法 53 条の 2)

表 19 審判等における審理の方式と参加

分類	審判等の名称	審理の方式(原則) ¹⁷⁰	参加
査定系	拒絶査定不服審判	書面審理 ¹⁷¹	不可
査定系	補正却下不服審判	書面審理	不可
—	登録異議の申立て	書面審理	可
当事者系	商標登録無効審判	口頭審理 ¹⁷²	可
当事者系	不使用取消審判	口頭審理 ¹⁷³	可
当事者系	不正使用取消審判(商標権者)	口頭審理	可
当事者系	不正使用取消審判(移転)	口頭審理	可
当事者系	不正使用取消審判(使用権者)	口頭審理	可
当事者系	不当登録取消審判(代理人等)	口頭審理	可
—	判定	書面審理	不可

¹⁷⁰ 登録異議の申立て、判定についても口頭審理の活用が有効とされている(審判便覧 33-00.1「対象となる審判事件及び選定時期」)。

¹⁷¹ 審判便覧 61-06「拒絶査定不服審判の審理の方式」。

¹⁷² 審判便覧 51-09「無効審判の審理の方式」。

¹⁷³ 審判便覧 53-00「取消審判の審理の方式」。

6-2. 登録異議の申立て

商標法 43 条の 2 (登録異議の申立て)
 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。

商標法 43 条の 3 (決定)
 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）をしなければならない。
 3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

表 20 登録異議の申立て理由

43 条の 2	条	項	規定内容
1 号	3 条		商標登録の要件
	4 条	1 項	商標登録を受けることができない商標
	7 条の 2	1 項	地域団体商標
	8 条	1 項	先願(異日)
		2 項	先願(協議)
		5 項	先願(くじ)
	51 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
	52 条の 2	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特 25 条		外国人の権利の享有	
2 号			条約
3 号	5 条	5 項	経済産業省令で定める商標の詳細な説明の記載及び物件

商標法 8 条 1 項は、登録異議の申立て理由ではあるが拒絶理由ではない。審査では商標法 4 条 1 項 11 号(他人の登録商標)で拒絶するため。

商標法 6 条(一商標一出願)は、拒絶理由ではあるが登録異議の申立て理由ではない。

形式的瑕疵に過ぎないため。

商標法 51 条 2 項、52 条の 2 第 2 項、53 条 2 項は、各審判において取消の審決を受けた商標又はそれに類似する商標が 5 年間登録を受けることができないことによる。

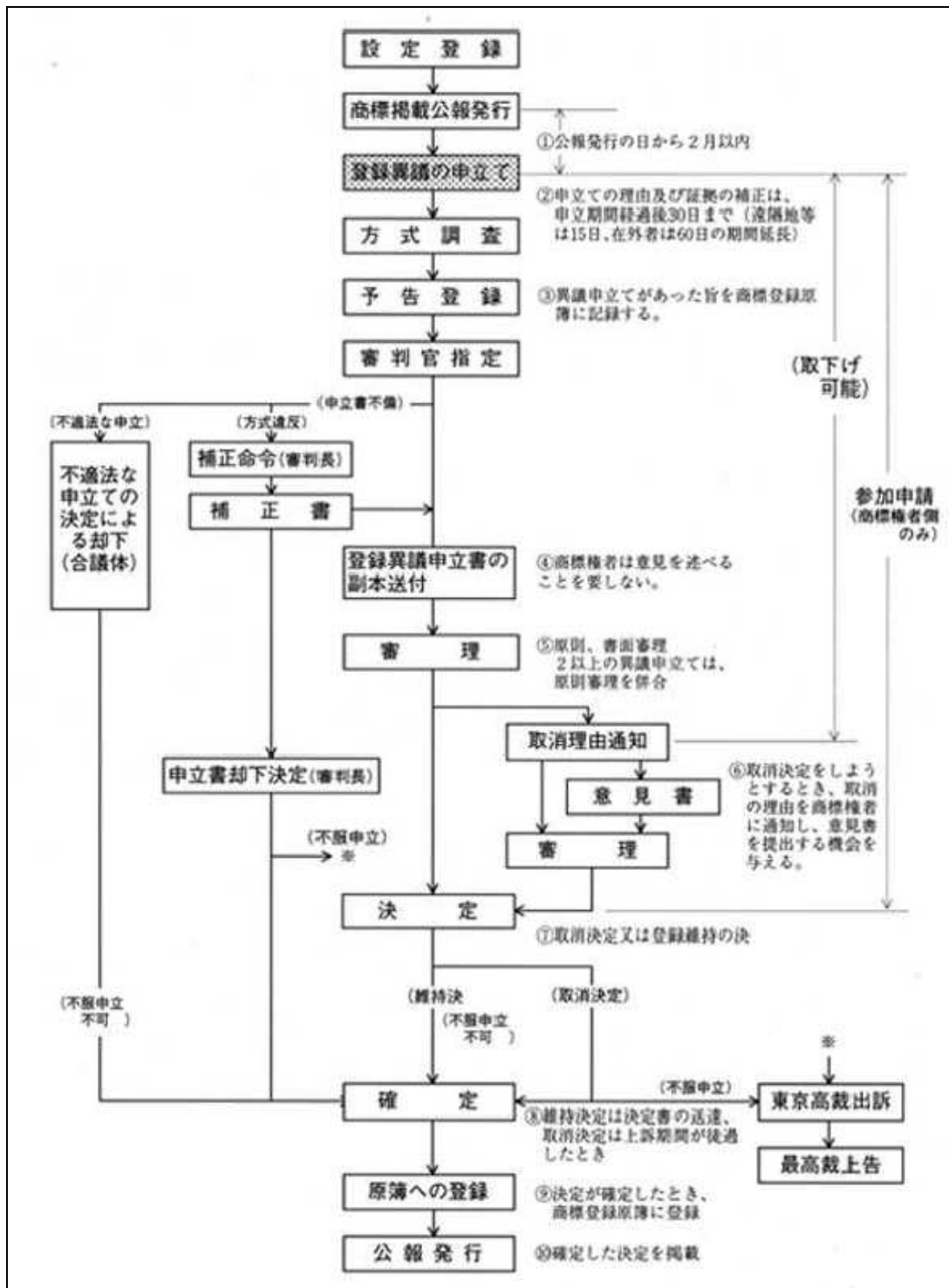


図 104 登録異議申立制度の手続概要(手続フロー図)(特許庁「商標登録異議申立書の書き方のガイドライン」¹⁷⁴⁾

¹⁷⁴ 特許庁「商標登録異議申立書の書き方のガイドライン」
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/att00003.htm>

特許 印紙	商標登録異議申立書	(平成 年 月 日)
(印)	特許庁長官 殿	
1	登録異議の申立てに係る商標登録の表示 商標登録番号 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第 類 指定商品 (指定役務)	
2	商標登録異議申立人 住所 (居所) (電話番号) 氏名 (名称) (印) (国籍)	
3	代理人 住所 (居所) (電話番号) 氏名 (名称) (印)	
4	申立ての理由	
5	証拠方法	
6	添付書類又は添付物件の目録	

図 105 異議申立書の様式見本(特許庁「商標登録異議申立書の書き方のガイドライン」)

登録異議の申立てができる期間は2月しかないので¹⁷⁵、商標公報の発行を監視しておく体制が必要である。指定商品又は指定役務ごとに申立てをすることができる。原則として、書面審理、職権審理が採用される。申立ての理由は、申立期間経過後30日まで補正することができる。従って、とりあえず申立書を提出し、追って申立ての理由を補充してもよい。なお、登録異議の申立て後は審判官と商標権者のやり取りになるので申立人が口をはさむことはできない。

¹⁷⁵ 特許異議の申立て(特許法113条)ができる期間は特許掲載公報の発行の日から6月である。

6-3. 査定系審判

表 21 査定系審判

条	規定内容
44 条	拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)
45 条	補正の却下の決定に対する審判(補正却下不服審判)

6-3-1. 拒絶査定不服審判

商標法 44 条 (拒絶査定に対する審判)

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

商標法 56 条により特許法 132 条 3 項が準用される。

特許法 132 条 (共同審判)

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

【書類名】	審判請求書
【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【審判事件の表示】	
【出願番号】	商願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇
【審判の種別】	拒絶査定に対する審判事件 こう書く。
【商品及び役務の区分の数】	○
【審判請求人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【氏名又は名称】	商標 太郎
【代理人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【弁理士】	
【氏名又は名称】	商標 一郎
【電話番号】	〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇
【ファクシミリ番号】	〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	〇〇〇〇〇〇
【納付金額】	5 5 0 0 0
【請求の趣旨】	原査定を取り消す。本願の商標は登録すべきものとする、との審決を求める。 こう書く。
【請求の理由】	
1. 手続の経緯

図 107 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」¹⁷⁷8 頁)

¹⁷⁷ 特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h26_jitsumusya_txt/10.pdf

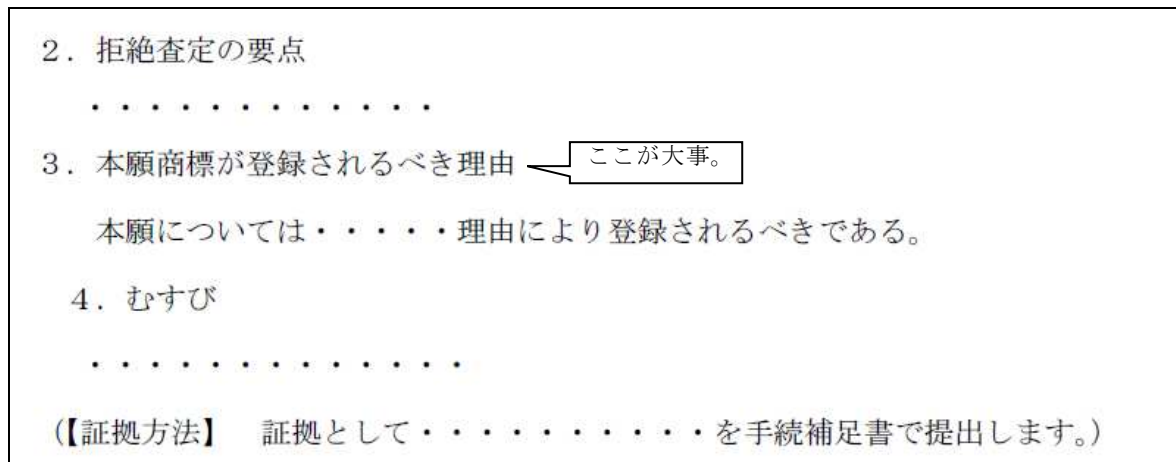


図 108 「審判請求書」作成見本(続き)(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」9 頁)

原則として書面審理

審判官の除斥、忌避(拒絶査定不服審判以外の審判においても同様)

除斥：裁判官・裁判所書記官・執行官などが、特定事件につき不公平な取扱いをするおそれの著しい**法定の原因(除斥原因)がある場合**に、その事件につき職務執行の資格を失うこと。(広辞苑第五版)
忌避：訴訟事件等において、裁判官または裁判所書記官などが**不公平な裁判を行うおそれのある場合**に、訴訟当事者の申立てによって、それらの人をその事件の職務執行から排除すること。(広辞苑第五版)

特許法 139 条 (**審判官の除斥**)
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

特許法 141 条 (**審判官の忌避**)
審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
 2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもって陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後生じたときは、この限りでない。

職権主義(職権進行、職権審理)：商標権の公権的性質(対世効)による。

民事訴訟の一般原則は弁論主義である(司法の公平性)。

特許法 152 条 (職権による審理) (職権進行)
 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従って出頭しないときであつても、**審判手続を進行することができる。**

特許法 153 条 (職権審理)
 審判においては、**当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。**
 2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

続審主義¹⁷⁸：審査の続きであつて、やり直しではない。

特許法 158 条 (拒絶査定不服審判における特則)
審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

拒絶査定不服審判において新たな拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由が通知される。それに対して、意見書、手続補正書を提出することができる。審査における補正の却下に対する対応は以下のとおりであった。

- 審査における補正の却下(商標法 16 条の 2)
- 補正の却下の決定に対する審判(商標法 45 条)
 - 補正後の商標についての新出願(意匠法 17 条の 3 準用)

これに対して、拒絶査定不服審判における補正の却下に対する対応は以下のようになる。

拒絶査定不服審判における補正の却下
(商標法 55 条の 2 第 3 項によって商標法 16 条の 2、意匠法 17 条の 3 を準用)

- 審決等に対する訴え(商標法 63 条)¹⁷⁹
- 補正後の商標についての新出願(意匠法 17 条の 3 準用)¹⁸⁰

拒絶査定不服審判の係属中に補正却下不服審判を請求することはできない。審判官による補正の却下の決定の是非を、同じく審判官が判断することはできないからである。そこで、審決等に対する訴えを提起することになる。なお、上記枠内の対応の他に、新たな補正をすることもできる。

¹⁷⁸ 対立する主義として覆審主義。上級審で下級審の審理とは独立に審理をやり直すこと。(広辞苑第五版)

¹⁷⁹ 拒絶査定不服審判は中止される。30 日以内に訴えを提起しなければならない。

¹⁸⁰ もとの出願は取り下げたものとみなされるので拒絶査定不服審判は終了する。

商標法 55 条の 2 (拒絶査定に対する審判における特則)

3 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、**第四十四条第一項の審判に準用**する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「**三十日**」と、第十六条の二第四項中「**第四十五条第一項の審判を請求したとき**」とあるのは「**第六十三条第一項の訴えを提起したとき**」と読み替えるものとする。

審判の終了

特許法 155 条 (審判の請求の取下げ)

審判の請求は、**審決が確定するまでは、取り下げることができる。**

特許法 157 条 (審決)

審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

- 一 審判の番号
- 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 審判事件の表示
- 四 審決の結論及び理由
- 五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

6-3-2. 補正却下不服審判

商標法 16 条の 2 (補正の却下)

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、**審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。**

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

商標法 45 条 (補正の却下の決定に対する審判)

第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、**その決定の謄本の送達があつた日から三月以内**に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する**新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。**

補正の却下の決定に対して採りうる商標登録出願人の対応には、補正却下不服審判(商標法 45 条)の請求と補正後の商標についての新出願(意匠法 17 条の 3 準用)のいずれかが考えられる。ただし、新たな補正をすることもできる。

【書類名】	審判請求書
【提出日】	平成〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【審判事件の表示】	
【出願番号】	商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【審判の種別】	補正の却下の決定に対する審判事件 こう書く。
【商品及び役務の区分の数】	1
【審判請求人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【氏名又は名称】	商標 太郎
【代理人】	
【識別番号】	〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【弁理士】	
【氏名又は名称】	商標 一郎
【電話番号】	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)
【ファクシミリ番号】	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	〇〇〇〇〇〇
【納付金額】	55000
【請求の趣旨】	商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇について、平成〇〇年〇〇月〇〇日付でした補正に対して、平成〇〇年〇〇月〇〇日になした補正の却下の決定を取り消す、との審決を求める。 こう書く。
【請求の理由】	
(1) 手続の経緯
(2) 決定の理由の要点
(3) 本願商標の説明と補正の説明
(4) 要旨変更に係る争点の説明
(5) 補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明 ここが大事。

図 109 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」 32 頁)

(6) むすび	
.....	
【証拠方法】	証拠として.....
【提出物件の目録】	
【物件名】	委任状 1
【援用の表示】	商願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇に添付した委任状を援用します。

図 110 「審判請求書」作成見本(続き)(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」33 頁)

6-4. 当事者系審判

表 22 当事者系審判

条	規定内容
46 条	商標登録の無効の審判(商標登録無効審判)
50 条	商標登録の取消しの審判(不使用取消審判)
51 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
52 条の 2	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
53 条	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
53 条の 2	商標登録の取消しの審判(不当登録取消審判(代理人等))

6-4-1. 商標登録無効審判

商標法 46 条 (商標登録の無効の審判)
 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、**指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。**

一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

二 その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

五 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。

六 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつており、かつ、

七 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつており、かつ、

2 前項の審判は、**利害関係人¹⁸¹⁾に限り**請求することができる。

3 第一項の審判は、**商標権の消滅後においても¹⁸²⁾**、請求することができる。

4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

¹⁸¹⁾ 商標権侵害との警告を受けた場合はもちろん、審査において引例として引かれた場合も利害関係人となる。特許無効審判においてもほぼ同じであるが、冒認出願又は共同出願違反については特許を受ける権利を有する者に限られる(特許法 123 条 2 項)。

¹⁸²⁾ 商標権の消滅後に訴えられることも可能性としてはあるから。

商標法 46 条の 2
 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
 2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

審判請求人 : 利害関係人に限られる。
 審判被請求人 : 商標権者(商標権が共有に係る場合は共有者全員)

表 23 商標登録の無効理由

46 条 1 項	条	項	規定内容
1 号	3 条		商標登録の要件
	4 条	1 項	商標登録を受けることができない商標
	7 条の 2	1 項	地域団体商標
	8 条	1 項	先願(異日)
		2 項	先願(協議)
		5 項	先願(くじ)
	51 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(商標権者))
	52 条の 2	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(移転))
	53 条	2 項	商標登録の取消しの審判(不正使用取消審判(使用権者))
特 25 条		外国人の権利の享有	
2 号			条約
3 号	5 条	5 項	経済産業省令で定める商標の詳細な説明の記載及び物件
4 号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者
5 号 (後発的 無効)	特 25 条		その商標権者が 77 条 3 項において準用する特 25 条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
6 号 (後発的 無効)	4 条	1 項 (一部)	4 条 1 項 1 号から 3 号まで、5 号、7 号又は 16 号に掲げる商標に該当するものとなつており、かつ、
7 号 (後発的 無効)	7 条の 2	1 項	(地域団体商標)その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは 7 条の 2 第 1 項各号に該当するものでなくなつており、かつ、

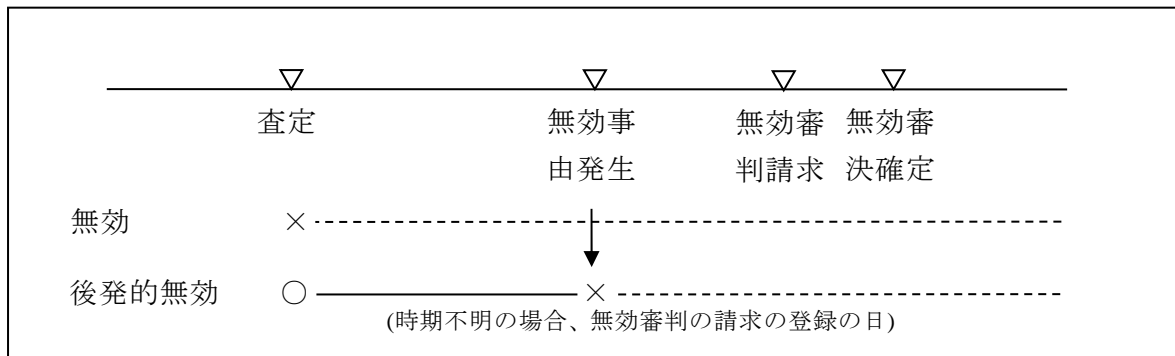


図 111 無効と後発的無効

特許と商標については、何人も請求することができる異議申立て制度を有している
ので、無効審判は利害関係人しか請求できない。これに対して、意匠は異議申立て制
度を有しないので、何人も無効審判を請求することができる。

知財高判平成 19 年 4 月 26 日判タ 1238 号 282 頁〔がんばれ！受験生事件〕

商標法は、類似の規定を持つ特許法（39条）及び意匠法（9条）においてはいわゆる後願排除効がある（同一内容の後願は、先願が拒絶されても、受理されることはないという効力。特許法29条の2，意匠法3条の2）の
のと異なり、後願排除効がない（法8条3項）から、仮に平成12年1月24日に出願がなされた本件商標及び東洋水産商標につき法8条2項若しくは5項違反により無効審判をすべきものと解することになると、それよりも後願の者（例えば原告）の商標登録出願を許容することになり、その後願者にいわゆる漁夫の利を付与することになって、法8条1項の先願主義の立場に反する結果になる。

そうすると、法8条2項，同5項に違反し商標登録が無効となる場合（法46条1項1号）とは、本件審決（8頁10行～14行）も述べるように、先願主義の趣旨を没却しないような場合、すなわち出願人の協議により定めたにも拘わらず定めた一の出願人以外のものが登録になった場合、くじの実施により定めた一の出願人でない出願人について登録がなされたような場合をいうものと解するのが相当である。

本件は、同日出願にもかかわらず協議・くじ引きを実施させず、いずれの商標登録出願も商標登録した事件である。商標登録無効審判によっていずれの商標登録も無効であるとすると後願の第三者が漁夫の利を得ることになるから、いずれの商標登録も有効であるとされた。

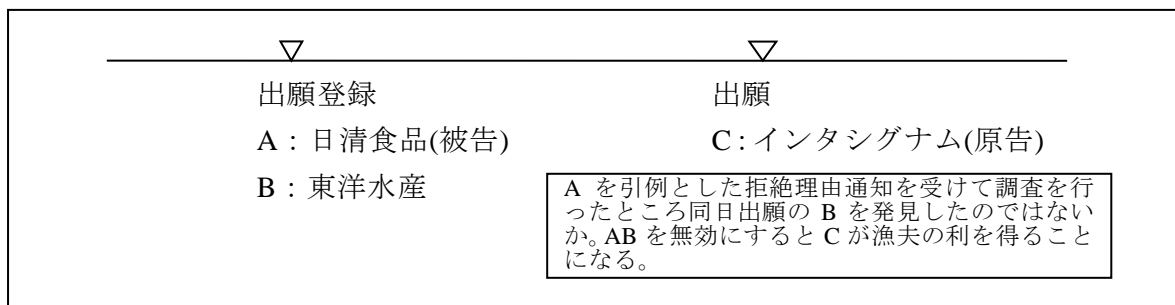


図 112 がんばれ受験生事件

表 24 商標法 4 条 1 項(「後発的無効」になりうるものを黄色によって示す。)

条	項	号	規定内容	商品 役務	公益 私益	両時 判断	注意
4 条	1 項	1 号	国旗等		公		
		2 号	パリ条約の同盟国等の記章		公		大臣
		3 号	国際機関を表示する標章		公		大臣
		4 号	赤十字の標章等		公		
		5 号	監督用又は証明用の印章又は記号	○	公		大臣
		6 号	国等を表示する標章		公		著名 本人
		7 号	公序良俗を害するおそれがある商標		公		
		8 号	他人の肖像等を含む商標		私	○	著名 同一
		9 号	博覧会等の賞と同一又は類似の標章		公		長官 本人
		10 号	他人の周知商標	○	私	○	
		11 号	他人の登録商標	○	私		
		12 号	他人の登録防護標章	○	私		
		13 号	(削除)消滅後1年以内の他人の商標				
		14 号	品種の名称等	○	私		
		15 号	混同を生ずるおそれがある商標		私	○	
		16 号	品質等の誤認を生ずるおそれがある商標	○	公		
		17 号	ぶどう酒等の産地を表示する標章	○	私	○	長官
18 号	商品等が当然に備える特徴	○	公				
19 号	不正の目的をもって使用をするもの		私	○			

商標法 8 条 1 項(先願)は、登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由ではない。審査では商標法 4 条 1 項 11 号(他人の登録商標)で拒絶するため。

商標法 6 条(一商標一出願)は、拒絶理由ではあるが登録異議の申立て理由、商標登録の無効理由ではない。形式的瑕疵に過ぎないため。

後発的無効理由は、商標登録の無効理由ではあるが拒絶理由、登録異議の申立て理由ではない。後発的無効であるため。

除斥期間

商標法 47 条
 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき（不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。）、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき（不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。）又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合（商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。）であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。

商標法 47 条 1 項は通常の商標について、同条 2 項は地域団体商標について除斥期間を規定している。

表 25 商標登録の無効理由(除斥期間を有するもの)

46 条 1 項	条	項	規定内容
1 号	3 条		商標登録の要件
	4 条	1 項	商標登録を受けることができない商標 (8 号、10 号から 15 号まで、17 号。ただし、10 号、17 号については <u>不正競争の目的</u> で商標登録を受けた場合を除く。15 号については <u>不正の目的</u> ¹⁸³ で商標登録を受けた場合を除く。)
	7 条の 2	1 項	地域団体商標 (査定時又は審決時において、需要者の間に広く認識されているものでなかつたが、5 年経過後において、需要者の間に広く認識されている場合に限る ¹⁸⁴ 。)
	8 条	1 項	先願(異日)
		2 項	先願(協議)
5 項		先願(くじ)	
4 号			商標登録出願により生じた権利を承継しない者

後発的無効とは、査定時には登録要件を満たしていたものの、その後これを満たさなくなったものをいう。除斥期間は、査定時に登録要件を満たしていなかったものの、

¹⁸³ 「不正競争の目的」は同業者間に限られるが、「不正の目的」はより広く図利加害目的全般をいう。
¹⁸⁴ 商標法 4 条 1 項 10 号(他人の未登録周知商標)の周知性よりも緩やかに解されている。商標審査基準第 7 参照。

5年経過したことをもって、現在の事実状態を保護する趣旨に出るものである。商標法は、商標に化体した業務上の信用を保護することを目的とするからである。

表 26 後発的無効と除斥期間

	査定時又は審決時	登録後
後発的無効	○	×
除斥期間	×	○(5年を経過したことをもって無効としない趣旨)

最判平成17年7月11日判時1907号125頁〔RUDOLPH VALENTINO事件〕

47条は、15号違反を理由とする商標登録の無効の審判は商標権の設定の登録の日から5年の除斥期間内に請求しなければならない旨を規定する。その趣旨は、15号の規定に違反する商標登録は無効とされるべきものであるが、**商標登録の無効の審判が請求されることなく除斥期間が経過したときは、商標登録がされたことにより生じた既存の継続的な状態を保護するために、商標登録の有効性を争い得ないものとしたことにあると解される。**

本件は、除斥期間の経過後に審判請求の理由を追って補充した事案であるが、審判請求そのものは除斥期間の経過前に行われていたことをもって、除斥期間の経過後における審判請求の理由の補充が認められた。除斥期間の意義について最高裁が説示をしている。ここからも商標法の保護対象が商標に化体した業務上の信用であることがうかがえる。

特許 印紙 50,000	特許 印紙 5,000
(55,000 円)	
<h1>審判請求書</h1>	
平成〇〇年〇〇月〇〇日	
特許庁長官 殿	
1 審判事件の表示	商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件 こう書く。
2 請求人	
住所 (居所)	神奈川県横浜市港北区東〇丁目〇番〇号
電話番号	045-〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号	045-〇〇〇-〇〇〇〇
氏名 (名称)	商 標 太 郎
3 請求人代理人	
(識別番号)	100XXXXXX)
住所 (居所)	東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号
電話番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名 (名称)	弁理士 代 理 太 郎 印
4 被請求人	
住所 (居所)	千葉県千葉市中央区千葉本町〇丁目〇番〇号
氏名 (名称)	株式会社テイノ
5 請求の趣旨	登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 こう書く。

図 113 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成 26 年度」58 頁)

審判請求は、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。その際は、請求の趣旨に「指定商品〇〇に関する登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標の登録を無効とする。」のように記載する。

6 請求の理由

(1) 手続の経緯

出願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
出願公告	平成〇〇年〇〇月〇〇日
登録	平成〇〇年〇〇月〇〇日

(2) 無効事由

- ①本件登録商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
- ②本件登録商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。

(3) 無効原因 ここが大事

本件登録商標は、①の手続の経緯に示すとおり登録されたものであるが、審判請求人所有に係る登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標はその先出願に係るものであって、両商標は相類似しており、その指定商品も類似するものである。

・商標の類似について

本件登録商標は別紙第1に示すとおりのものであって、このような形態のものは、本件指定商品を扱っている業界ではめずらしいもので、ほかの指定商品に関してはともかく、本件指定商品の関係では、別紙第2に示す引用例と本件登録商標とは外観上類似するものである。

・商品の類似について

本件の指定商品については、商標法施行令別表にも示されているように、引用商標の指定商品とは販売ならびに需要者が同一で、類似する商品といえることができる。

7 証拠方法

甲第1号証	登録第〇〇〇〇〇〇〇号公報
甲第2号証	〇〇〇〇〇〇〇〇
甲第3号証	〇〇〇〇〇〇〇〇

8 添付書類の目録

- | | |
|---------------------|------------|
| (1) 委任状及びその訳文 | 各1通 |
| (2) 審判請求書 | 副本2通 |
| (3) 甲第1号証ないし甲第3号証写し | 各正本1通、副本2通 |

図 114 「審判請求書」作成見本(特許庁「審判の概要(手続編) 平成26年度」59頁)

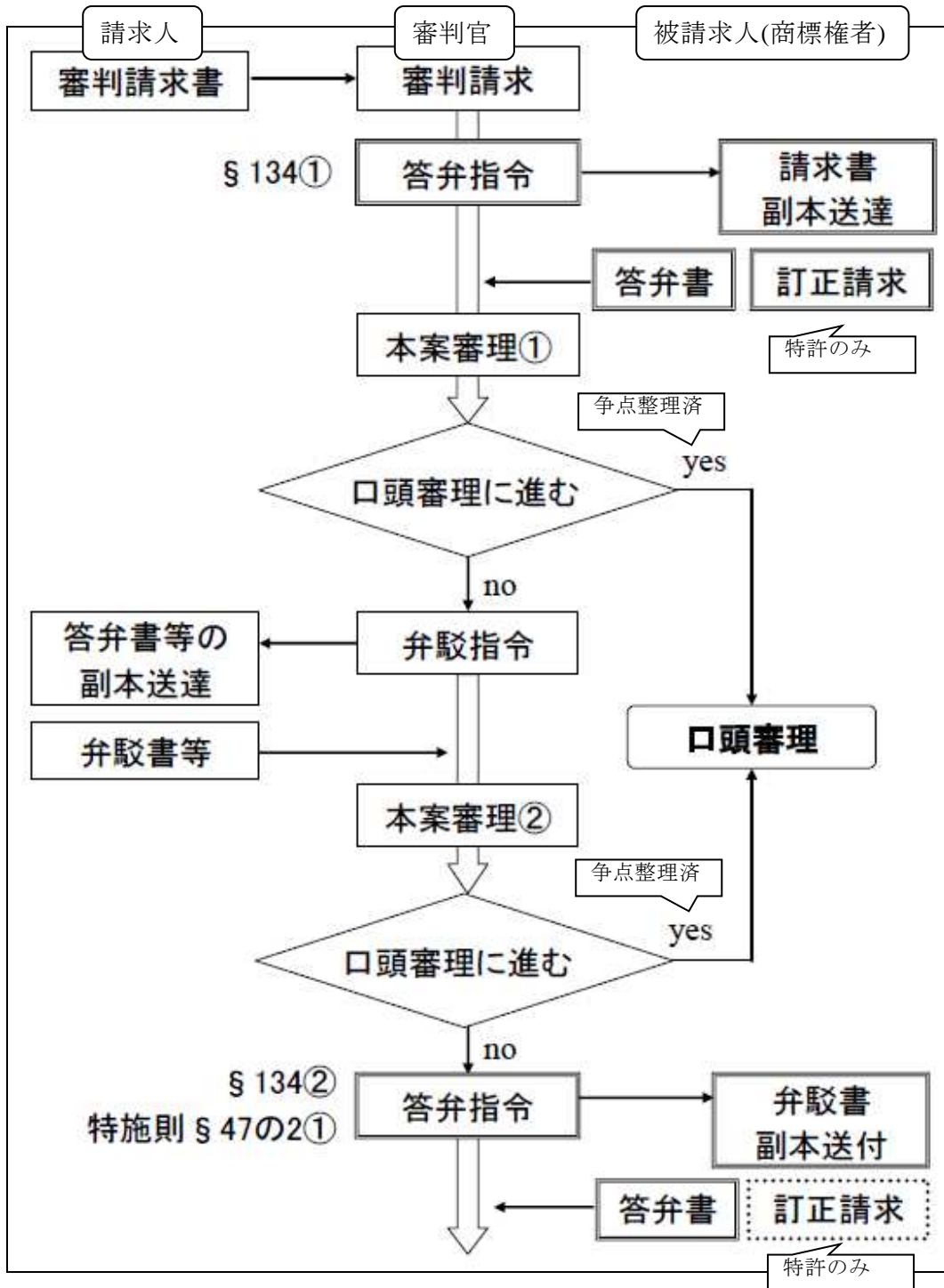


図 115 法定の答弁機会 (特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」101 頁)

商標法 56 条 1 項により特許法 145 条、148 条、155 条、157 条が準用される。

特許法 145 条 (審判における審理の方式)

特許無効審判及び延長登録無効審判は、**口頭審理**による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとするができる。

特許法 148 条 (参加)

第一百三十二条第一項の規定により**審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。**

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3 **審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。**

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

当事者参加：特許法 148 条 1 項(請求人として)

補助参加：特許法 148 条 3 項(当事者の一方を補助するため)

特許法 148 条 3 項における「審判の結果について利害関係を有する者」とは、直接の利害関係を有しないが、審判の結果について利害関係を有する者をいう。例えば、専用使用権者、通常使用権者。

特許法 155 条 (審判の請求の取下げ)

審判の請求は、**審決が確定するまでは、取り下げることができる。**

2 審判の請求は、**第三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。**

特許法 157 条 (審決)

審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

- 一 審判の番号
- 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三 審判事件の表示
- 四 審決の結論及び理由
- 五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、**審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達**しなければならない。

審決の謄本は、審決取消訴訟を提起しうる者に送達される(日本国憲法 32 条 裁判を受ける権利)。

商標法 46 条の 2

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、**商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。**ただし、商標登録が**前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至った時から存在しなかつたものとみなす。**

2 前項ただし書の場合において、商標登録が**前条第一項第五号から第七号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。**

商標法 56 条 1 項により特許法 167 条(審決の効力、当事者及び参加人限定の一事不

再理効)が準用される。

特許法 167 条 (審決の効力)
 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、**当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。**

6-4-2. 不使用取消審判

商標法 50 条 (商標登録の取消しの審判)
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。
 2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に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かがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて**正当な理由**があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
 3 **第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間**に、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かがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用が**その審判の請求がされることを知った後**であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する**登録商標の使用に該当しないもの**とする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて**正当な理由**があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

必要性：第三者による商標選択の余地を確保する。

許容性：業務上の信用は化体していない。

何人も請求可能である。指定商品又は指定役務について登録商標の使用(社会通念上同一と認められる商標を含む。)をしていなければならない¹⁸⁵。登録商標の使用は、日本国内においてされなければならない。商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが登録商標の使用をしていればよい。使用をしていないことについて正当な理由があれば取消を免れる。ただし、審判の請求前 3 月から審判の請求の登録の日までの間であつて、審判の請求がされることを知った後(悪意)に登録商標の使用をした場合は、正当な理由がない限り登録商標の使用に該当しないものとされる。いわゆる駆け込み使用。

¹⁸⁵ 専用権の範囲において使用をしていなければならない。禁止権の範囲における使用によっては取消を免れない。ただし、禁止権の範囲にあつても登録商標と社会通念上同一と認められる商標を除く。

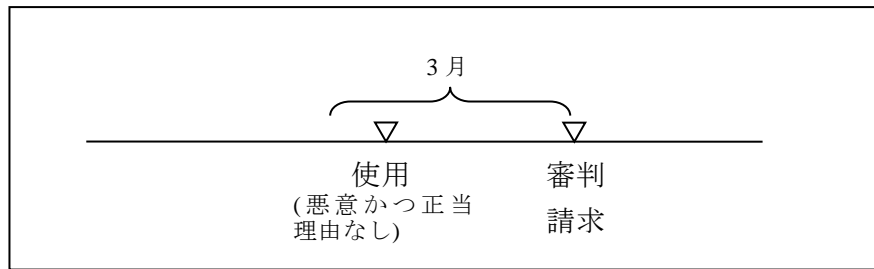


図 116 駆け込み使用

商標法4条1項11号に基づく拒絶理由において引用される先登録商標の多くは不使用である。登録商標は1,825,962件存在するが¹⁸⁶、そのうち使用をされているものは3～5割程度にすぎない¹⁸⁷。指定商品又は指定役務の一部についてのみ使用をされている商標も多く存在する。不使用取消審判の請求件数は1612件(2008年)¹⁸⁸、964件(2015年)¹⁸⁹である。審判の請求には15000円+区分数×40000円の手数料が必要である。商標登録から3年を経過しない登録商標に対しては不使用取消審判を請求することができない。不使用取消審判の請求に対して被請求人が答弁する場合はあまり多くはないが(無答弁92.3%)¹⁹⁰、相手方が答弁を行うと審決までに数年を要することも珍しくない。そうであれば、商標登録出願に係る商標を変更した方が手っ取り早いということになる。

不使用商標の発生要因として、

- ①商品・役務のライフサイクルとの関係
- ②商品・役務の販売・提供方針の変更
- ③防衛目的の出願・登録

があげられる¹⁹¹。

平成8年改正により、商標登録の更新出願が更新申請へと改められた。不使用商標の削減を図るには、

- ①特許無効の抗弁(特許法104条の3)に倣い不使用の抗弁を法定する。
- ②更新申請とは異なるタイミングで使用証明を求める。
(商標法条約の要請により更新申請と同時に使用証明を求めることは不可)
- ③指定商品又は指定役務の追加登録制度を設ける。

等の施策が考えられる。

¹⁸⁶ 特許庁「特許行政年次報告書2016年版〈統計・資料編〉」(2016年)81頁。第2章 主要統計 20.現存権利関係統計表 (1)内外国人別現存権利件数表。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm

¹⁸⁷ 特許庁「企業における商標出願・管理戦略と不使用商標の状況調査」(2009年)。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm

¹⁸⁸ 特許庁「企業における商標出願・管理戦略と不使用商標の状況調査」(2009年)。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm

¹⁸⁹ 特許庁「特許行政年次報告書2015年版〈統計・資料編〉」(2016年)8頁。第1章 総括統計 7.審判及び異議申立て (5)取消審判。

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm

¹⁹⁰ 特許庁「企業における商標出願・管理戦略と不使用商標の状況調査」(2009年)。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm

¹⁹¹ 特許庁「企業における商標出願・管理戦略と不使用商標の状況調査」(2009年)。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm

5	請求の趣旨	商標法第50条第1項の規定により、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号の指定商品・役務中、「第〇類 〇〇〇」、「第〇〇類 全指定役務」についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
6	請求の理由	こう書く。
	① 本件商標	
	商標の構成	「〇〇〇〇」
	指定商品・役務	第〇類「〇〇〇, 〇〇〇」 第〇〇類「〇〇, 〇〇〇」
	出願	平成〇〇年〇〇月〇〇日
	登録日	平成〇〇年〇〇月〇〇日
	② 取消事由	本件登録商標は、その指定商品・役務中「第〇類 〇〇〇」、「第〇〇類 全指定役務」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
	③ 取消原因	こう書く。
7	証拠方法	
	甲第1号証	商標登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号公報
8	添付書類の目録	
	(1) 委任状及び訳文	各1通
	(2) 甲第1号証	正本1通 副本2通
	(3) 審判請求書	副本2通

図 118 「審判請求書」作成見本(続き)(特許庁「審判の概要(手続編) 平成26年度」89頁)

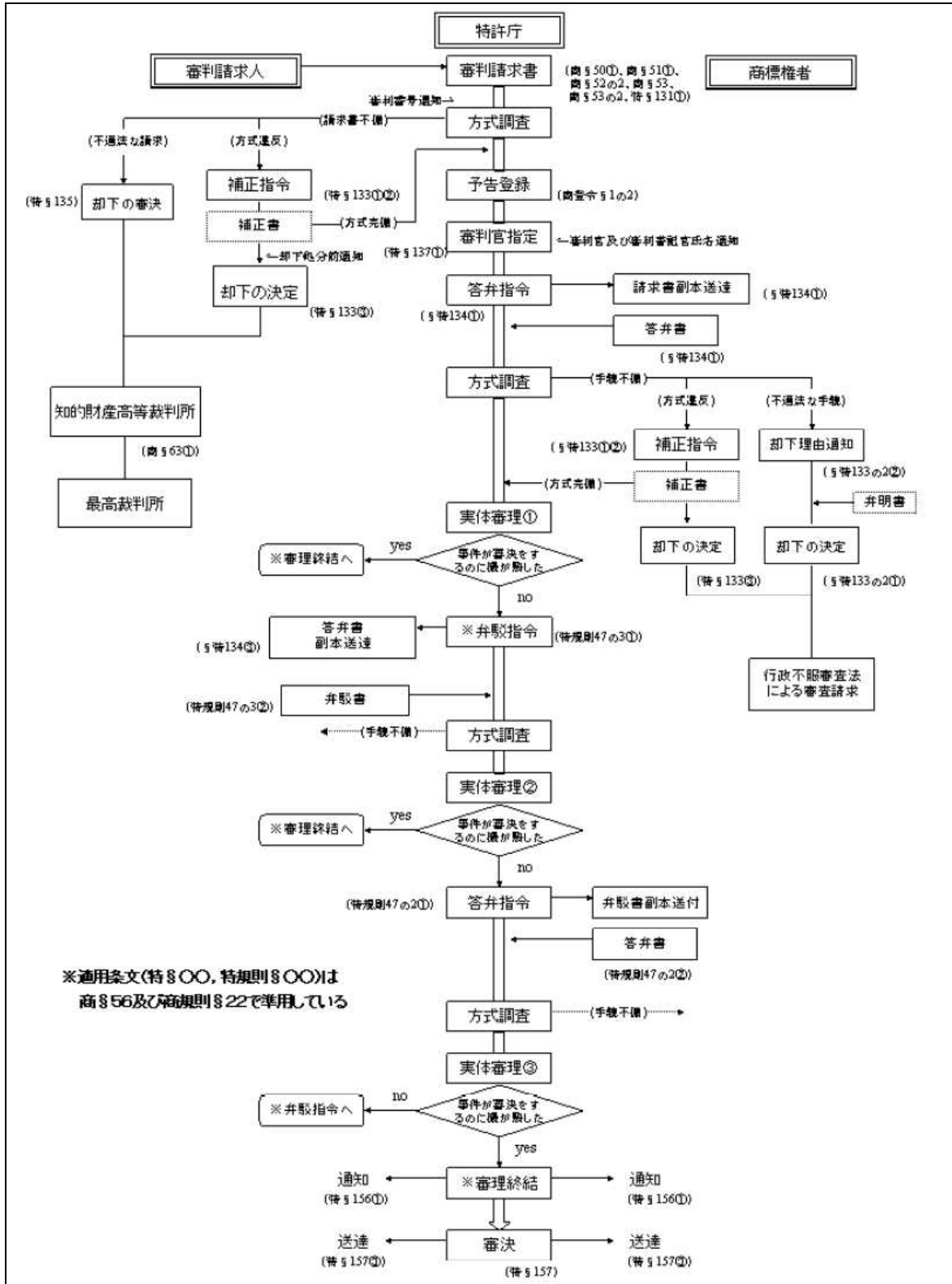


図 119 商標取消審判の基本フロー図(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 26 年度」145 頁)

正当な理由の例(商標法 50 条 2 項) : 3 年間継続して使用をしなかったことに対して

- ① 地震、台風その他の天災地変
- ② 類焼、放火、破壊その他の第三者の故意又は過失
- ③ 法令による全面禁止、許認可手続の遅延その他の公権力の発動
(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 24 年度」156 頁)

正当な理由の例(商標法 50 条 3 項) : 駆け込み使用に対して

- ① 使用者に、請求人による審判請求の意思を知る以前から登録商標の使用について明確な使用計画があり、これに基づいた使用であったこと
- ② 商品や営業の許認可等の制限のため駆け込み期間に使用せざるを得なかったこと
(特許庁「審判の概要(制度・運用編) 平成 24 年度」156 頁)

取消審判の原則として、商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した後消滅する。不使用取消審判は例外であって、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。遑って損害賠償請求を受ける可能性があるからである。

商標法 54 条
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、**第五十条第一項の審判**により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、**同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。**

以下、不使用取消審判に係る裁判例をあげる。

① 「登録商標の使用」について

不使用取消審判における使用の解釈について、商標としての使用(商標的使用)でなければならないとする裁判例と商標としての使用(商標的使用)でなくてもよいとする裁判例が存在する¹⁹²。

商標としての使用(商標的使用) : 自他商品役務識別機能を果す態様による使用

193

¹⁹² 大塚理彦「不使用取消審判における使用の意義」パテント Vol.70No.9(2017 年)75 頁。

¹⁹³ 商標権侵害の場面においては、商標としての使用(商標的使用)でなければ商標権の効力は及ばない(商標法 26 条 1 項 6 号)。

商標としての使用(商標的使用)でなければならないとする裁判例¹⁹⁴

知財高判平成 27 年 9 月 30 日平成 27 年(行ケ)第 10032 号〔ヨーロピアン事件〕

以上によれば、「ヨーロピアン」との標章は、コーヒーあるいはコーヒー豆に使用されている場合は、ほかに強い自他商品識別機能を有する商標と併用されているときには、単なる品質を表示するものとして使用されていると解される場合が多いものの、本件包装袋における「ヨーロピアン コーヒー」の二段書き標章のように、他の自他商品識別機能の強い商標と併用されることなく、単独で使用され、かつ、他の文字に比べると大きく、商品の目立つ位置に表示され、さらに〔R〕記号が付されて表示されているときには、**それ程強いものではないけれども、一応自他商品識別機能を有する商標として使用されているものと認められる。**



図 120 〔ヨーロピアン事件〕商標使用例

自他商品識別力はかなり希薄であるといわざるを得ない。「ヨーロピアン」の「ン」上部に表記された®が有効に機能した。

東京高判平成 13 年 2 月 28 日判時 1749 号 138 頁〔DALE CARNEGIE 事件〕

以上の事実には照らすと、甲第 6、第 7 号証の印刷物は、専ら「デール・カーネギー・コース」等の本件講座の教材としてのみ用いられることを予定したものであり、**本件講座を離れ独立して取引の対象とされているものではない**というほかなく、したがって、これらを商標法上の商品ということはできない。また、その表紙に付された「DALE CARNEGIE」の記載については、それぞれ「デール・カーネギー・コース」ないし「デール・カーネギー・トレーニング」との名称の講座の教材であることを示す「The/DALE CARNEGIE<R>/ Course」ないし「DALE CARNEGIE<R>/ TRAINING」との記載の一部分にすぎないから、題号としての使用にとどまるか、本件講座に係る役務の出所又は役務の内容を表示するものであって、**いずれにせよ、当該印刷物自体の識別表示と解することはできないから、当該印刷物について本件商標の使用がされたということもできない。**

教材のタイトルを識別表示と解することはできないとされた。

¹⁹⁴ 他に、商標権存続期間の更新登録出願に係る裁判例ではあるが東京高判平成 2 年 3 月 27 日判時 1360 号 148 頁〔高嶋象山事件〕。その他、知財高判平成 22 年 7 月 14 日平成 22 年(行ケ)第 10025 号〔POLO 事件〕等多数。

商標としての使用(商標的使用)でなくともよいとする裁判例¹⁹⁵

知財高判平成 27 年 11 月 26 日判時 2296 号 116 頁 [アイライト事件]

しかしながら、商標法 50 条の主な趣旨は、登録された商標には、その使用の有無にかかわらず、排他独占的な権利が発生することから、長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続させることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので、一定期間使用されていない登録商標の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というものである。

上記趣旨に鑑みれば、**商標法 50 条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではない**というべきである。

東京高判平成 3 年 2 月 28 日知的裁集 23 卷 1 号 163 頁 [POLA 事件]

なるほど、商標権の侵害の成否を論ずるときは、第三者による登録商標の使用が識別標識としての使用でなければ登録商標の本質的機能は何ら損なわれないのであるから、商標権の侵害が成立するためには第三者が登録商標を識別標識として使用したことを要するといえる。

しかしながら、商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには、「前述のような制度の存在理由に鑑みても、商標法第五〇条所定の登録商標の使用」は、**商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分**であって、**識別標識としての使用**（すなわち、商品の彼比識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用）**に限定しなければならぬ理由は、全く考えられない。**

② 「社会通念上同一と認められる商標」について

東京高判平成 13 年 6 月 27 日平成 12 年(行ケ)第 422 号 [MAGIC 事件]

上記態様等に照らすと、使用商標は、上下 2 段に表されているとしても、その全体が外観において極めて緊密な一体性を有しているものというべきである。他方、本件クリームのパフレット（甲第 7 号証）の記載によれば、本件クリームの成分は、アロエベラ（ALOE VERA）にホホバオイル（JOJOBA OIL）を配合したものであることが認められるが、上記使用商標の態様に照らして、これに接した取引者、需要者が、「ALOE」の文字部分が本件クリームの原材料表示であると理解し、下段の「MAGIC」の文字部分のみを独立した商標として認識とするのは極めて不自然である。したがって、**使用商標は、原材料に由来する「ALOE」の語と「魔法」を意味する「MAGIC」の語とを組み合わせた「ALOE MAGIC」との造語によって表されたものであって、全体として 1 個の商標を構成するものと認めるのが相当である。**

「M a g i c」

登録商標

「ALOE

MAGIC」

使用商標

¹⁹⁵ 他に、文言上、商標としての使用(商標的使用)であるか否かは問題とされていないとする東京高判平成 12 年 4 月 27 日平成 11 年(行ケ)第 183 号 [ビッグサクセス事件]、東京高判平成 13 年 9 月 25 日平成 13 年(行ケ)第 23 号 [N.H.S 事件]。[アイライト事件]と同旨の知財高判平成 28 年 9 月 14 日平成 28 年(行ケ)第 10086 号 [LE MANS 事件]、知財高判平成 28 年 11 月 2 日平成 28 年(行ケ)第 10115 号 [アイライトⅡ事件]。

実務上は、使用商標についても商標登録出願をしておくべきである。

③「正当な理由」(商標法 50 条 2 項)について
(3 年間継続して使用をしなかったことについて)

知財高判平成 17 年 12 月 20 日判時 1922 号 130 頁〔PAPA JOHN'S 事件〕

被告は、少なくとも平成 12 年 5 月以降は、日本におけるマスター・フランチャイジーの発掘活動を熱心に行っており、それにもかかわらず、日本におけるマスター・フランチャイジーの発掘・契約に至らなかったのは、**当時、既に米国をベースとする大規模ピザチェーン（「Pizza Hut」及び「Domino's Pizza」）が既に日本市場に参入していたこと、被告のマスター・フランチャイジーとしてふさわしい経験・資力を有している日本企業の絶対数が少なかったこと等、被告の責めに帰すことのできない事情が存在した、などと主張する。**

しかしながら、我が国の商標法は、商標権者による商標の現実的使用を重視している（3 条 1 項柱書、50 条）ことからすると、同法 50 条 2 項にいう「正当な理由」とは、前述したように、商標権者において登録商標を使用できなかったことが**真にやむを得ないと認められる特別の事情**がある場合に限られると解すべきところ、**被告の上記主張は、企業たる被告の内部事情にすぎず**（被告がその経営判断により本件商標を日本国内において使用することは十分に可能であった）、**これをもって前記特別の事情と認めることはできない。**

知財高判平成 22 年 12 月 15 日判時 2108 号 127 頁〔エコルクス事件〕

なお、商標法 50 条 2 項ただし書にいう「正当な理由」とは、**地震等の不可抗力によって生じた事由、第三者の故意又は過失によって生じた事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由**その他の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかった場合をいうと解するのが相当であるところ、前記認定のとおり、本件商標に関しては、そのような不可抗力等の事由は、何ら認められない。

アイリスオーヤマ株式会社
商標登録第 4595454 号
エコルクス／ECOLUX

6-4-3. 不正使用取消審判(商標権者)

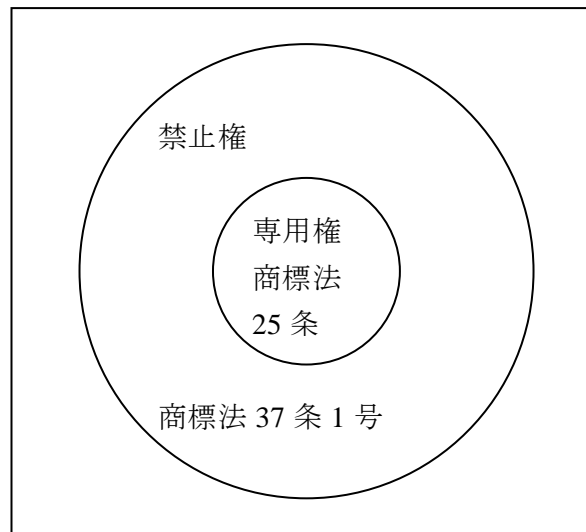


図 121 専用権と禁止権

商標権者が、禁止権の範囲の商標の使用であって品質の誤認や混同を惹起¹⁹⁶するものを故意にした場合に、何人も不正使用取消審判(商標権者)を請求することができる。

商標法 5 1 条

商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その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。

2 商標権者であった者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録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、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

不正使用取消審判(商標権者)に趣旨について、最高裁は以下のように説示する。

最判昭和 61 年 4 月 22 日判時 1207 号 114 頁〔ユーハイム・コンフェクト事件〕

ところで、商標法五一条一項の規定は、本来商標の不当な使用によつて一般公衆の利益が害されるような事態を防止し、かつ、そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり、需要者一般を保護するという公益的性格を有するものであることはいうまでもない。

何人も請求可能である。

¹⁹⁶ 惹き起こすこと。

商標法 52 条

前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなく
なつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

商標法 54 条

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

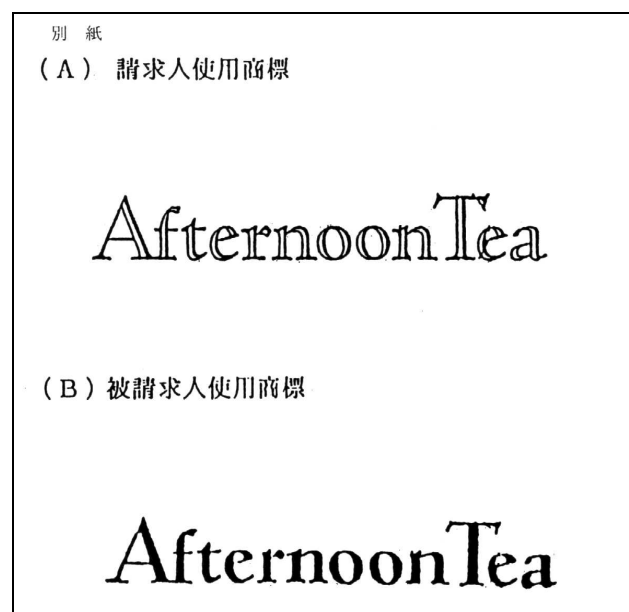
東京高判平成 10 年 6 月 30 日判時 1652 号 123 頁〔アフタヌーンティー事件〕

上記に説示の事実によれば、被告が商標権者である本件商標は、ゴシック体片仮名文字「アフタヌーンティー」とゴシック体アルファベット大文字「AFTERNOONTEA」とを二段に横書きしてなるものであるのに対し、被告の使用する被請求人使用商標（B）は、アルファベット文字のみで「AfternoonTea」と表したもので、「A」と「T」のみを大文字とし、他のアルファベット文字を小文字で表し、二つの単語からなるものであるように表示しながら、「Afternoon」と末尾の「n」と「Tea」の「T」を近接させたもので、文字の配列において請求人使用商標と同一である。しかも、書体において白抜きの請求人使用商標を黒ベタにしたものとまったく同一の形態であることが明らかであって、このような変更により、被請求人使用商標（B）は、請求人使用商標と同一の形態に近づく方向へ変更されているものである。したがって、被請求人使用商標（B）の使用は、使用上普通に行われる程度の変更を加えたものと解することはできず、商標法 51 条 1 項にいう「登録商標に類似する商標の使用」に当たると認められる。

被 告：商標権者

登録商標：アフタヌーンティー/AFTERNOONTEA（二段書き）¹⁹⁷

使用商標：別紙(B) いわゆる「すり寄り行為」、白抜きまでは躊躇したか。



¹⁹⁷ 本登録商標は AfternoonTea を運営する株式会社サザビーリーグに移転されている。不正使用取消審判の請求が成り立たないとされたのち、審決取消訴訟において審決が取り消されたため、再度の審判が開始されたが、本登録商標を審判請求人に移転することを条件に審判請求人が請求を取り下げた。

「故意に」について

最判昭和 56 年 2 月 24 日判時 996 号 68 頁〔中央救心事件〕

商標法五一条一項の規定に基づき商標登録を取り消すには、商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、**右使用の結果商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足り、所論のように必ずしも他人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもつてこれを使用していたことまでを必要としない**と解するのが相当であるから、これと同趣旨の原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。

6-4-4. 不正使用取消審判(移転)

不正使用取消審判(移転)において問題となりうる商標権の移転には、1)指定商品又は指定役務ごとに分割して移転する場合(商標法 24 条の 2)と、2)もともと類似する登録商標を複数有しておりその一部を他人に移転する場合(取消 2011-300979)が考えられる。

商標法 24 条の 2 (商標権の移転)

商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

互いに類似する指定商品又は指定役務であっても分割して移転することができる。この場合、商標は同一である。

商標法 52 条の 2

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他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混同を生ずるものをしたときは、何人も、その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。

2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

移転には、合併・会社分割等の一般承継の他、譲渡等の特定承継も含む。何人も請求可能である。

商標法 51 条

2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から**五年を経過した後でなければ**、その商標登録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、その登録商標又はこれに類似する商標についての**商標登録を受けることができない**。

商標法 5 2 条
 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

商標法 5 4 条
 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

取消 2011-300979
 請求人は、オーリングを含む工業用ゴム製品業界では全国 1,171 社中第 99 位と上位に位置する会社であり、A 商事は、設立当初請求人製品を販売することを主目的にしていたといえること、請求人会社役員と A 商事代表者が姻戚関係にあること、請求人商号と A 商事商号とは酷似していること、A 商事は、自己のホームページにおいて、請求人の商品カタログを掲載すると共に、「A-O リング」等の記載をしていること、などからして、取引者・需要者は、請求人と A 商事とを関連会社ないしはグループ会社として認識し、かつ、A 商事が取り扱うゴム製オーリングはすべて請求人製品であると認識していたものというべきである。しかるに、A 商事は、平成 23 年 6 月頃から請求人以外の他社製造のゴム製オーリングについても本件商標を付して販売していることを自認している。
 そして、引用商標は、請求人製造に係るゴム製オーリングについて、その登録出願前である昭和 62 年頃から使用されているのに対し、本件商標は、その出願前の平成 13 年頃から A 商事による使用が開始されたものであって、しかも、本件商標のみが掲載された A 商事独自の商品カタログはなく、本件商標は、引用商標が表示された請求人の商品カタログと共に使用されることが多いといえるから、本件商標と引用商標とを対比した場合、引用商標の方が取引者・需要者間により広く認識されていたものというべきであり、本件商標をゴム製オーリングについて使用した場合には、これに接する取引者・需要者が引用商標ないしは請求人を連想、想起することが少なくないものといえる。
 かかる事情の下において、A 商事が請求人以外の他社製造に係るゴム製オーリングに本件商標を使用することは、請求人製品と信じていた顧客の信頼を裏切ることになり、ひいては公正な取引秩序を乱すことになるばかりでなく、引用商標に化体した信用、名声にフリーライドし不当な利益を得ようとするものといわざるを得ない。

請求人：製造会社

A 商事：販売会社

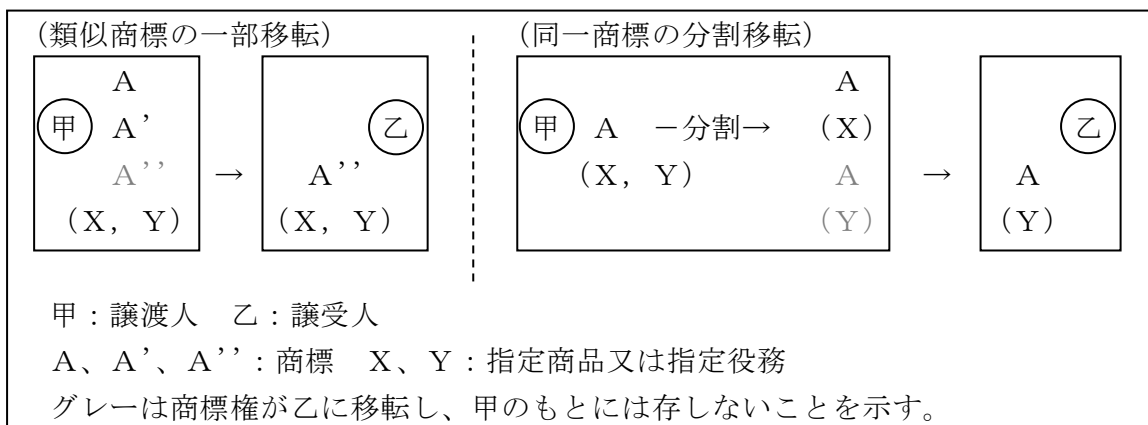


図 122 商標権の移転(本件は図中点線の左)

請求人が有する複数の商標権のうち互いに類似するものの一部をA商事に移転した。A商事は当初請求人の製品を販売することを目的としていたが、その後、請求人の製品以外の製品も販売するようになった。

6-4-5. 不正使用取消審判(使用権者)

使用権者

専用使用権者

通常使用権者(団体構成員、地域団体構成員を含む。)

商標法30条(専用使用権)

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

商標法31条(通常使用権)

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

商標法31条の2(団体構成員等の権利)

3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

商標法53条

専用使用権者又は通常使用権者が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の登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該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。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録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、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

3 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

何人も請求可能である。商標登録を取り消されるのは商標権者である。商標権者には、専用使用権者又は通常使用権者を管理監督する義務がある。

商標法 5 2 条
前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

商標法 5 4 条
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

東京高判平成元年 7 月 11 日判時 1325 号 138 頁〔ミネフード事件〕

商標法第 5 3 条第 1 項の規定が、(略) 被使用許諾者が登録商標を「不当に変更」して使用した場合にのみ適用されるものと限定する根拠はない。

使用権者が登録商標を不当に変更したか否かは問題とならない。ここに、「不当に」とは、「商標権者の意に反して勝手に」の意である。

知財高判平成 19 年 2 月 28 日平成 18 年(行ケ)第 10375 号〔イブペイン事件〕

そうすると、本件使用商標は、原告の製造、販売する鎮痛・解熱剤を表示するものとして周知著名である引用商標をその主要な構成部分に含む商標として、当該構成部分が他の部分から分離して認識され得るものであり、引用商標と観念において類似し、外観、称呼の一応の相違をしのぐものと認められる。

そして、本件使用商標を鎮痛・解熱剤である被告商品に使用したときは、本件使用商標と原告の引用商標とが類似することから、これに接した取引者、需要者に対し、その商品が原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきである。



図 123 本件商標及び通常使用権者による本件使用商標並びに引用商標

カタカナ表記の本件商標を英語表記として使用したところに問題がある。ただし、本件商標の登録そのものが商標法 4 条 1 項 11 号に該当し無効ではないかとも思われる¹⁹⁸。

¹⁹⁸ 本件商標「イブペイン」は東光薬品工業株式会社が 1996 年 5 月 16 日登録、商標登録第 3260011 号。その後、ラクール薬品販売株式会社と三友薬品株式会社に通常使用権を許諾した。これに対して、引用商標「イブ/EVE」はエスエス製薬株式会社が 1983 年 6 月 30 日登録、商標登録第 1598640 号。なお、「イブ」は有効成分であるイブプロフェンを意味するから「痛み」の意である「ペイン」との組み合わせは商標法 3 条 1 項 3 号の無効理由を孕むともいえるかもしれない。他に東京高判昭和 58 年 10 月 19 日昭和 57 年(行ケ)第 50 号〔BRAUN 事件〕、不正使用であることを要するとする知財高判平成 25 年 12 月 18 日平成 25 年(行ケ)第 10044 号〔RaffineStyle 事件〕。

6-4-6. 不当登録取消審判(代理人等)

パリ条約の要請による。

パリ条約第6条の7 代理人、代表者による商標の登録・使用の規制
 (1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、登録異議の申立てをし、又は登録を無効とすること若しくは、その国の法令が認めるときは、登録を自己に移転することを請求することができる。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りでない。
 (2) 商標に係る権利を有する者は、(1)の規定に従うことを条件として、その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。
 (3) 商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は、国内法令で定めることができる。

商標法53条の2
 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該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。

自国(外国)において商標に関する権利(商標権に相当する権利)を有する者が請求可能である。

商標法53条の3
 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

商標法54条
 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

東京高判平成 11 年 12 月 22 日平成 10 年(行ケ)第 185 号〔DUCERAM 事件〕

以上の認定事実及び前示争いのない事実によれば、原告の代表者は、1986年2月にドイツの被告を訪ね、「DUCERA」の商号を有する被告が、「DUCERAM」の欧文文字からなる被告商標を、同社が販売する人工歯用材料等の商品に付して使用しており、実際に、被告商標を付した当該商品をドイツのみならず諸外国に輸出販売していたことを知り、当該商品「DUCERAM」について詳細な説明を聞いて帰国した後、本件書簡において、被告に対し当該商品の日本への輸入許可手続のための資料請求を行い、輸入業務の具体的準備に着手する一方、**被告に何ら告げることなく**、「DUCERAM」の欧文文字を含む本件商標の登録出願を行い、その登録を得たものであり、このような原告の行為に基づいて登録された本件商標が、**国際商道徳に反する**ものであって、**公正な取引秩序を乱す**おそれがあるばかりでなく、**国際信義に反し公の秩序を害する**ものであることは明らかであり、これと同旨の審決の判断（審決書16頁12行～17頁18行）も正当なものといわなければならない。

「被告は、本件商標に関する別件の登録取消審判事件において、本件商標が商標法53条の2に違反するとして、その登録の取消しを請求したが、同事件の審決（平成6年審判第4532号審決、甲第9号証、以下「別件審決」という。）においては、被告商標が出願中のものであり商標権に該当する権利でないとして、同請求を不成立とされて」いる。DUCERAM 事件は、商標法4条1項7号(公序良俗違反)に基づく商標登録無効審判(商標法46条)に係る事件である。

6-5. 再審

6-5-1. 手続

商標法 57 条（再審の請求）

確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2 民事訴訟法（平成八年法律第九号）第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条（再審の事由）の規定は、前項の再審の請求に準用する。

審判等のやり直しであるから頻繁に行われるわけではない。商標法 57 条 2 項により民事訴訟法 338 条 1 項、2 項、339 条が準用される。「判決」は「審決」と、「裁判官」は「審判官」とそれぞれ読み替える。

民事訴訟法 338 条

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

- 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 - 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 - 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授權を欠いたこと。
 - 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 - 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 - 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 - 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 - 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 - 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 - 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
- 2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

民事訴訟法 339 条

判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合（同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。）には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

民事訴訟法 339 条によれば、審決取消訴訟を提起することができる場合であっても、再審を請求することが許される。

詐害審決(民事訴訟法 338 条以外に再審を請求することができる場合)

商標法 58 条

審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

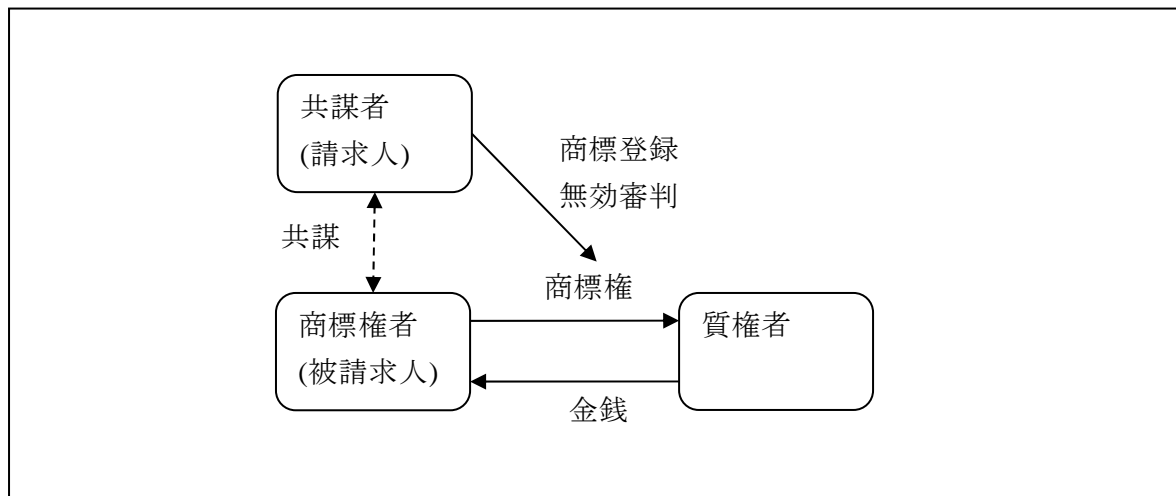


図 124 詐害審決の例

商標法 61 条により特許法 173 条が準用される。再審の請求は理由を知った日から 30 日以内である。

特許法 173 条 (再審の請求期間)

再審は、請求人が審決が確定した後 再審の理由を知った日から三十日以内 に請求しなければならない。

2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日 (在外者にあつては、二月) 以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

3 請求人が法律の規定に従って代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知った日の翌日から起算する。

4 審決が確定した日から 三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

知財高判平成 20 年 12 月 24 日平成 20 年(行ケ)第 10282 号 [LOVE 事件]

商標法 57 条 2 項が準用する民事訴訟法 338 条 1 項 9 号の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」(本件では、準用の結果、「確定審決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」と読み替えることになる。)とは、職権調査事項であると否とを問わず、その判断の如何により判決の結果に影響を及ぼすべき重要な事項であって、当事者が口頭弁論において主張し又は裁判所の職権調査を促してその判断を求めたにもかかわらず、その判断を脱漏した場合をいうものと解される(大審院昭和 7 年 5 月 20 日判決民集 11 卷 10 号 1005 頁参照)。そして、同条項が商標法の確定審決に準用された場合にも同様に解するのが相当であるから、前審に当たる審判において当事者が主張していなかった事項について確定審決が判断をしていないとしても、再審事由たる判断の遺脱とはならないというべきである。

6-5-2. 商標権の効力の制限等

商標法 59 条 (再審により回復した商標権の効力の制限)

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

- 一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
- 二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

商標法 37 条(侵害とみなす行為)

商標法 60 条

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該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当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

- 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

混同防止表示

商標法 32 条 (先使用による商標の使用をする権利)

2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

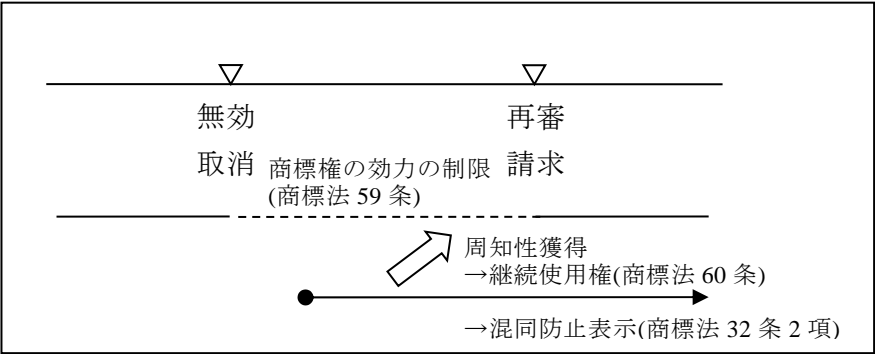


図 125 再審により回復した商標権の効力の制限

