「商標審査審理指南（意見募集稿）」に対する意見

意見１　防御出願および将来事業に備えた出願の判断基準の明確化

■該当箇所とその内容

下編第二章
「使用を目的とせず、かつ通常の生産経営上の必要を明らかに超えて商標登録出願した場合の審査・審理」

今回の「商標法」改正では、使用を目的とせず、かつ通常の生産・経営上の必要性を明らかに超えて商標登録を出願する場合は登録を認めないことが明確にされた。

そして、本意見募集稿では、「申請者の生産・経営能力、生産・経営規模、または実際の生産・経営状況に明らかに合致せず、商業慣行または業界の通例に明らかに合致しない」ことを、「通常の生産・経営上の必要性を明らかに超える」という要件の具体的な解釈として挙げている。

■意見

以下の事項を指南において明確化することを希望いたします。

1. 第三者による模倣、先取り登録またはブランドの希釈化を防止する目的で、既存の登録商標と同一または類似する標章について、関連区分または合理的な範囲の周辺区分に出願する「防御を目的とする出願」は、「通常の生産・経営上の必要性あるもの」として考慮されること。

2. 防御出願の合理性を判断するに当たり、その基礎となる商標について、高度の知名度や広範な使用実績を一律の要件としないこと。

3. 将来の事業に備えた出願または使用準備の有無を判断するに当たっては、契約書、取引書類等の対外的な資料に限定せず、商品開発計画、事業計画、ブランド戦略資料、社内会議資料その他の合理的な内部資料も証拠として考慮すること。

4. 出願件数、指定商品・役務の区分数または出願頻度のみを理由として第19条第1項への該当性を判断せず、出願人に対し、出願目的、事業との

関連性および使用意思について説明し、関連する証拠を提出する機会を付与すること。

5. 正当な防御出願および将来事業に備えた出願と、同項が規制対象とする出願との境界を明確にするため、適用例および非適用例をさらに充実させること。

■理由

事業者にとっては、第三者による模倣や先取り登録等に備えるため、現時点で直接使用していない商品・役務についても、一定の範囲で防御的な出願を行う実務上の必要がありますが、具体的な適用範囲および判断基準にはやや不明確な点が残るため、具体的な判断基準および証拠の種類をより明確化することを望みます。

意見 2　商標法第 19 条第 2 項における「商標登録秩序を乱した場合」の位置付けの明確化

■該当箇所とその内容

下編 第十七章

3.2.2 「その他の不正な手段を用いて登録を申請する」場合

以下の場合は、本条が指す「その他の不正な手段を用いて登録を申請する」に該当する：

（1）商標出願人が複数の商標の登録を申請し、それらが複数の主体が先に出願した、一定の知名度または強い識別力を有する商標と同一または類似しており、商標登録の秩序を乱す場合；

（2）商標出願人が、同一の主体が有する一定の知名度または強い識別力を有する特定の商標について繰り返し登録出願を行い、商標登録の秩序を乱す場合；

■意見

第十七章 3.2.2（1）および（2）の規定から、「商標登録の秩序を乱す場合」を削除することを希望いたします。

■理由

「商標登録の秩序を乱す場合」と規定すると、3.2.2（1）および（2）にそれぞれ規定される前段部分の要件に該当する場合であっても、その出願の件数、悪質性および具体的な影響の程度により「商標登録の秩序を乱さない」として審査が行われる、または出願人がその旨を抗弁することにより、第 19 条第 2 項が適用されない懸念があります。

意見 3　商標法第 19 条違反と同法第 54 条に基づく行政処分との関係の明確化

■該当箇所とその内容

下編第十七章

3.2.4 適用上の制限

『商標法』第五十四条の規定に基づき、同条の規定に違反して悪影響を及ぼした場合、商標執行部門は警告や罰金といった行政処分を科すことができるが、過罰相当の原則および抑制の理念に照らし、同条の適用には慎重を期すべきである。証拠に基づき、商標法の他の条項を適用して係争商標を拒絶、登録を認めない、または無効と宣言することができる場合、商標法第 19 条第 2 項の規定、すなわち悪意が明らかな場合の例外は適用されない。

及び、下編第十七章　4「典型事例」

■意見

下編第十七章 4「典型事例」に掲げる事例について、商標法第 19 条第 2 項に違反するものとして登録を認められないにとどまるのか、それとも 3.2.4 に記載された同法第 54 条にいう「悪影響を及ぼしたとき」に該当し、行政処分の対象となり得るのかを可能な限り明示し、「悪影響」の具体的な内容についても明記いただくことを希望いたします。

■理由

違反行為と処罰との均衡および最小限の介入の観点から、行政処分については慎重に適用すべき旨が示されており、したがって、第 19 条違反の成立と第 54 条による行政処分の対象となることとは当然に同一ではなく、後者については「悪影響を及ぼした」ことの判断が重要となると理解しております。

しかし、指南案の典型事例では、「正常な商標登録管理秩序を乱した」「公正な競争に係る市場秩序を損なった」等と評価されている事例があるものの、当該評価が第 54 条にいう「悪影響」にも該当するのか、その関係は必ずしも明確ではありません。法執行の統一性と事業者の予見可能性を確保する観点から、「悪影響」の具体的な内容、判断基準をより明確化することを望みます。

意見 4　欺瞞性を有する商標の判断基準および典型事例の拡充

■該当箇所とその内容

下編 第三章

3 具体的な適用

3.8.1.6 標章の一部を構成する文字、数字、アルファベットなどが、指定された特定の商品またはサービスの名称と組み合わさることで、一般公衆に当該商品またはサービスの原材料、成分、品質、内容などの特徴について誤認を生じさせやすいもの。

例外：

（2）標章の一部を構成する文字が、指定された特定の商品またはサービスと一定の関連性を持つものの、誤認を生じさせるおそれがない場合は、この限りではない。

■意見

下編第三章 3.8.1.6 における欺瞞性の判断、特に、例外（2）「標章中の一部の文字が、指定して使用する特定の商品或いはサービスと一定の関連性のあるものの誤認させない場合を除く。」について、典型事例および具体的な考慮要素の例示をさらに充実させることを希望いたします。

■理由

飲料や食品をはじめ、化粧品、医薬品等の分野では、原材料、成分、味、香り、製法、機能または品質等を想起させる語句が商標の一部を構成することが少なくありません。また、これらの分野はいわゆる「心機商標」に対する一般公衆の関心が特に高い分野とされています。

例外：（2）では標章中の一部の文字が指定商品・役務と一定の関連性を有する場合であっても、一般公衆に誤認を生じさせない場合には、欺瞞性を有する商標に該当しないことが示されているものの、事業者にとっての判断の予見可能性および統一性を確保する観点から、特に上記に挙げた主要な商品分野について、欺瞞性が認定される事例と認定されない事例を対比して示すなど、典型事例を拡充するとともに、判断要素のさらなる具体化・類型化を図ることを希望いたします。

意見５　関連主体・名義分散を一体評価するための証拠基準の具体化

■該当箇所とその内容

下編 第二章　5 末段
使用を目的とせず、かつ正常な生産経営上の必要性を明らかに超えて悪意で登録出願された商標は、出願人本人が登録出願した商標に限られず、出願人と共謀行為を行った自然人、法人又は非法人組織、あるいは出願人と特定の身分関係その他の特定の関係を有する自然人、法人又は非法人組織が登録出願した商標も含まれる。
商標の譲渡は、商標出願人の行為が商標法の本条項に違反することの認定に影響を及ぼさない。
下編 第二章
6.8 使用を目的とせず、かつ正常な生産経営上の必要性を明らかに超えて商標登録出願を行うと認定できるその他の場合
下編 第十七章
3.2.3 考慮要素
「その他の不正な手段による登録出願」に該当するか否かを認定するに当たっては、商標登録出願時における出願人の主観的状態及び行為の手段を基礎として判断しなければならない。登録審査手続においては発見された手掛かりを主とし、異議申立て及び審判手続においては事件の証拠を主とする。商標の譲渡行為は、本条項に基づく認定に影響を及ぼさない。
商標出願人による後の登録出願行為は、出願人の主観的状態及び行為の手段を判断する際の参考とすることができる。ただし、出願人による後の出願行為のみをもって、直ちに「その他の不正な手段による登録出願」に該当すると認定するには足りない。
商標が「その他の不正な手段による登録出願」に該当すると認定する場合には、当該事件に係る商標自体にそのような事情が存在するか否かに基づいて判

断しなければならない。出願人名義の他の商標にその他の不正な手段による登録出願の事情が存在するだけで、当該事件に係る商標自体にその事情が存在しない場合には、当該商標が本条項に違反すると認定することは適切ではない。不正な手段により登録出願された商標には、出願人本人が登録出願した商標だけでなく、事件の証拠により、出願人と通謀・共謀する行為を行ったこと、又は特定の身分関係その他の特定の関係を有することが証明された者が登録出願した商標も含まれる。
下編 第十七章 4 典型事例
4.6 その他の不正な手段による登録出願に該当すると認定できる場合

指南案では、使用を目的としない悪意の商標登録出願及びその他の不正な手段による登録出願について、出願人本人による出願に限らず、出願人と通謀・共謀する者、特定の身分関係その他の特定の関係を有する者による出願も考慮の対象となることが示されている。

また、典型事例では、複数の主体による出願について、住所、代理機関、出願時期、指定商品・役務の区分、商標の構成・態様等の共通性を考慮し、各主体間の関係や真正な使用意思、商標の合理的な出所等を総合的に判断する考え方が示されている。

■意見

悪意の商標登録出願が複数の法人又は個人の名義に分散して行われる場合においても、実質的に関連する主体による一連の出願として適切に評価できるよう、関連性を判断するための具体的な考慮要素を指南上明確にしていただきたい。

特に、住所、代理機関、出願時期、指定商品・役務、商標の構成・態様等の共通性について、典型事例に限定されるものではなく、関連主体を判断する際の一般的な考慮要素として位置付けることを検討いただきたい。

さらに、実質的な関連性を判断する上では、個々の事情のみで判断するのではなく、複数の客観的事情を総合的に考慮し、名義が異なる場合であっても、実質的に一体又は関連して悪意の商標登録出願を行っていると認められる場合には、一連の出願として評価できることを明確にしていただきたい。

■理由

出願主体を形式的に分散することにより、悪意の商標登録出願に関する規制が回避されるおそれがあるためです。主観的な共謀関係を直接立証することが困難な場合であっても、住所、代理機関、出願時期、指定商品・役務、商標の構成・態様等の複数の客観的事情を総合的に考慮し、関連主体による一連の出願として評価できることを明確にすることは、組織的な冒認出願及びこれに関連する模倣品対策の実効性を確保する上で重要です。
