

特集《商標》

# 昨今の商標制度の改定・検討事項の紹介と 商標委員会の関わり方について

(平成 30 年度審査基準改訂の解説を中心に)

平成 30 年度商標委員会 委員長 **竹原 懋**  
同 副委員長 (統括) **山田 朋彦**

## 要 約

近年、審査基準改訂をはじめ商標制度の改定が頻繁になされている。このような制度改定前には、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会及びその傘下の商標審査基準ワーキンググループが開催されたり、特許庁と商標委員会の意見交換会等が行われる。本稿では、これらの商標制度小委員会や意見交換会等で議論された内容を踏まえて、昨今の商標制度の改定・検討事項の紹介をするとともに、商標委員会の対外的な活動を紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. 平成 30 年度審査基準改訂の解説
3. ファストトラック審査の試験的導入
4. 当事者系審判における電子データ提供
5. 商標制度小委員会での検討事項
6. 商標委員会の関わり方 ～まとめに代えて～

## 1. はじめに

商標委員会では、「商標制度についての検討及び提言(過去の議論を踏まえて)」という執行役員会からの諮問事項の検討の他、「特許庁や日本知的財産協会等との意見交換会の開催」等の委嘱事項を遂行する必要がある。これらの委嘱事項に基づいて、現行の商標制度につき特許庁との意見交換会が頻繁に行われている。このような意見交換会には、商標委員会担当の副会長・執行理事、委員長及び担当副委員長が中心となって参加している。

また、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会(以下、「商標制度小委員会」)及びその傘下の商標審査基準ワーキンググループ(以下、「基準 WG」)などの会議にも、商標委員会担当役員や委員が、弁理士としてこれらの会議の委員を勤め、商標実務の専門家としての視点でこれらの会議で種々意見を述べている。これらの会議にも、委員長と担当の副委員長を中心にオブザーバーとして参加し基準 WG 等の委員をサポートしている。

そこで本稿では、これらの意見交換会や商標制度小委員会・基準 WG で議論された内容を踏まえて、昨今の商標制度の改定・検討事項の紹介をするとともに、商標委員会の対外的な活動を紹介する。

## 2. 平成 30 年度審査基準改訂の解説

平成 30 年度は、第 25 回～第 26 回の基準 WG において、現元号以外の元号などの取り扱いを明記すること等の複数の事項について、審議された。

基準 WG の審議において特許庁から基準改訂の趣旨や背景、解釈などの説明や審査実務の確認が行われ、これらは特許庁のホームページ上で公開されている基準 WG の議事録にも掲載されている<sup>(1)</sup>。

この項では、平成 30 年度に改訂された審査基準の概要を解説するとともに、上述した基準 WG の審議における説明の中で、実務上重要と思われる事項を紹介する。なお、平成 27・28 年度において行われた商標審査基準の大幅な見直しの際も、商標委員会は、基準 WG にオブザーバーとして関与している。このときの議論の経緯についても、過去の Patent 誌において紹介されているので、興味のある方は、併せて参照されたい<sup>(2)</sup>。

平成 30 年度は、実務に大きく関わる内容を含め以下の(1)～(4)の改訂がなされた。なお、改訂後の審査基準は平成 31 年 1 月 30 日以降の審査に適用されて

いる。

### (1) 元号について (商標法第3条第1項第6号)

<改訂前>

商標が、現元号として認識される場合(「平成」,「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。

<改訂後>

商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号に該当すると判断する。

元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。

平成31年5月に現元号の「平成」が改元されることとなっているが、従前の基準では現元号についてのみに記載されており、現元号以外の元号については、明記されていない。このため、現元号以外の元号について、商標の審査の取扱いを明確にする趣旨で改訂された<sup>(3)</sup>。

しかしながら、「元号として認識されるにすぎない場合」との記載のみだと、「大化の改新」の「大化」や「元禄文化」の「元禄」など歴史上の元号全てが対象となるように誤解される可能性があり、これを避けるため、2文目の説明が付記されている。

なお、「元号として認識されるにすぎない場合」とは、概ね、日付を示すものとして一般的に使用される元号の「明治」までで、それよりも前の元号である「慶応」以前については、拒絶理由通知がされる可能性がないとは言い切れないが、極めて低いと考えられるという説明が特許庁よりあった<sup>(4)</sup>。

### (2) 品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願について (商標法第4条第1項第7号)

<新設>

⑦品種登録出願中の品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗若しくはこれに類似する商品若しくは役務、又はその品種に係る収穫物若しく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について、品種登録出

願後に商標登録出願をし、当該商標登録出願に当該品種の名称の品種登録を阻害する目的があることが、情報の提供等により得られた資料から認められる場合。

「知財推進計画2018」において種苗法に基づき品種登録出願された品種の名称が、「第三者により悪意で商標出願される問題」について対応策を検討することが明記されている。

問題の所在は以下の通りである。

通常、品種登録された後には、その品種の名称は商標法第4条第1項第14号に該当することになるが、品種登録されるまでに3年程度を要する。そのため、品種登録出願以後、品種登録がされるまでの間に、「悪意の第三者」により当該品種名称と同一の商標が登録されてしまい、正当な品種登録出願人が品種登録できなくなり<sup>(5)</sup>、商標登録後に当該品種の名称を変更せざるを得ないという事象が生ずることがある。

このような問題に対処するため、上記の例示が追加された<sup>(6)</sup>。

ただし、審査において、同号の規定による拒絶理由通知が審査官の主観に左右される可能性があること等の懸念が基準WGで指摘されていた。そこで、これを排除するために、「情報の提供等により得られた資料から認められる場合」との記載を入れて、情報提供等により客観的事実を得た上で、通知がされるという説明が特許庁よりあった<sup>(7)</sup>。

また、追加された例示における「類似」については、品種登録を阻害しないという目的のもと解釈され、必ずしも第4条第1項第11号の「類似」の範囲とは合致しないとの説明が併せてあった<sup>(8)</sup>。

なお、当初案では、「品種登録出願が公表された後」となっていたが、悪意の商標出願ということが認められるのであれば、公表前のものであっても適用する必要があることを考慮して、「品種登録出願後に」との記載となった<sup>(9)</sup>。

このほか、特許庁からは、農林水産省のホームページにおいて品種名称の検索データベースがあることの説明があった<sup>(10)</sup>。

### (3) 識別力の有無に関する審査について (商標法第3条第1項第3号)

<改訂前>

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」（以下「商品又は役務の特徴等」という。）について

<改訂後>

1. 「商品の産地、販売地、～（省略）～ 特徴等」という。）について

商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する。

一般に認識する場合とは、商標が商品又は役務の特徴等を表示するものとして、現実に用いられていることを要するものではない。

この改訂の背景としては、特許庁が行っている品質管理の取り組みにおいてユーザーに対するアンケートを行った結果、商標審査における識別力の判断の厳格化を求める意見が相当程度挙げられていたことがある。このことから、審査基準においても、識別力の判断の厳格化について検討がなされた。

具体的には、商標の審査において、出願された商標と同一の表現が、その指定商品・役務の品質表示として使用されている事実、すなわち「現実の使用」がないことを理由として、第3条第1項第3号に該当しない（＝識別力がある）と判断される場合があり、この点についてユーザーから「審査が甘い」などと指摘されていた。

「GEORGIA 事件」（最判昭和 61 年 1 月 23 日）の考え方に基づけば、本号に該当するといえるためには「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」ということになり、使用の事実がないことのみをもって、識別力があると判断されることはない。しかしながら、従来の審査基準の記載ぶりではこの点が明確ではなかった。そこで、上記の下線部が追加され、現実の使用がない場合であっても、本号の適用がある旨が明記されることとなった<sup>(11)</sup>。

今回の改訂に伴い、審査官の主観的な判断により、同号の拒絶理由が通知されやすくなってしまわないかという懸念が表明された<sup>(12)</sup>。これに対して特許庁からは、従前からの審査も、公表されている「商標審査の進め方」<sup>(13)</sup>に則って、種々の側面から判断しているため、今回この改訂がなされたことによって、従来の審査の進め方が変わるわけではなく、そのような懸念はないとの説明があった<sup>(14)</sup>。

#### （４） その他

その他、形式的な面では、第 10 条の項について、条文の記載を平成 30 年法改正後の記載に変更した点や、書換登録申請の項について、書換登録申請の対象となる商標権が全てなくなったため、該当基準を削除した点がある。

### 3. ファストトラック審査の試験的導入

平成 30 年 10 月よりファストトラック審査が試験的に導入された。

「ファストトラック審査」とは、対象となる出願案件について、通常案件より 2 カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用である。

現行の審査においては、第 6 条第 1 項及び第 2 項の審査に最も時間を要している。そこで、次の (1) 及び (2) の要件を満たす出願については、審査負担が少ないため通常の出願よりも早めに審査結果を通知することとした。なお、早期審査や早期審理と異なり特別な申請は必要がなく、自動的に対象となる。

(1) 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載の商品・役務（以下、「基準等表示」）のみを指定している商標登録出願

(2) 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

\*新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願（マドプロ出願）は除く

注意すべき点として、出願の際に、通常「，」で区切る各基準等表示を「又は」等で繋げて表示した場合（例：第 18 類「かばん類、袋物」を「かばん類又は袋

物」と表示したような場合は、原則「ファストトラック審査」の対象にならないということがある。また、上記要件(2)に記載されているとおり、出願後の補正によって(1)の要件を満たすこととなっても対象とはならない点に注意すべきである。

なお、特許庁のホームページ内にも詳細な説明がなされている<sup>(15)</sup>。

#### 4. 当事者系審判における電子データ提供

無効審判などの当事者系審判においては、オンライン手続ではなく、紙によって各種書面が提出されている。審判官の合議体ではこれらの書面で主張された事項のうち、審決に記載する事実認定等において必要な箇所は各当事者の主張書面の内容を直接入力するという作業を行っており、そのため審判の審理時間が逼迫している。

従前でも、合議体がより効率的に実体審理が行えるように、当事者系審判において各当事者から提出された主張書面の電子データを光学ディスク等に格納して提出するよう協力が求められていた。

今般、これをより効率的に行う運用がなされることとなった。具体的な提出の仕方は、特許庁ホームページ内に専用のフォームが設けられ、そこにアップロードする形態で提出することとなっている。

なお、商標に限らず、特許、意匠の当事者系審判においても同様である。

提出する電子データについては、いわゆる主張書面のみであって、証拠資料は対象ではない。また、合議体の審理においては、あくまで紙で提出されたもので判断をし、電子データは合議体の作業を効率化することのみを目的として利用される。

なお、特許庁のホームページ内にも詳細な説明がなされている<sup>(16)</sup>。

#### 5. 商標制度小委員会での検討事項

最後に、現在、特許庁で検討されている制度改定(法改正によるものも含む。)について商標制度小委員会で審議された事項について紹介する<sup>(17)</sup>。確定事項ではないため、今後内容が変更される可能性がある点は注意されたい。

#### (1) 公益著名商標の通常使用権に係る許諾制限の見直し(商標法第30条及び第31条関係)

商標法第4条第1項第6号に該当するいわゆる公益団体等の著名商標(以下、「公益著名商標」)は、当該公益団体等が出願する場合には登録を受けることができる(同第2項)。商標の性質上、現行法では、使用権の許諾について制限が設けられている(第30条第1項及び第31条第1項の但書)。

しかしながら、近年は、地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、公益団体等が関連グッズを販売することや、研究機関が開発に携わった商品を企業が販売するケースが増え、公益著名商標を使用許諾したいという要望が増えている。

現在は、民法上の一般原則に従って、当事者間の契約で処理されているものの、やはり商標法上も手当をするべきとの意見もあることから、通常使用権に限り、第31条第1項但書の許諾制限を撤廃することが適当ではないかという点が検討されている<sup>(18)</sup>。

なお、専用使用権の制限(第30条第1項但書)については、現状、特別な要望がないため今回の検討対象とはなっていない<sup>(19)</sup>。

#### (2) マドプロ出願に係る手続補正書の提出期間の見直し(商標法第68条の28関係)

現行法では、日本国を指定したマドプロ出願の指定商品・役務について出願人が特許庁に手続補正書を提出できる期間は、暫定的拒絶通報(国内出願における拒絶理由通知に相当)に対する意見書提出期間(原則3月の指定期間)内に限られている(第68条の28第1項)。

しかしながら、意見書提出期間内に限られていると、適切な補正を検討する時間が十分確保できないとか、再度の補正が求められたときに直接特許庁に提出できない等の問題がある。

そこで、「暫定的拒絶通報を受けた後、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り」と、手続補正書を提出できる期間を緩和することが検討されている<sup>(20)</sup>。

#### (3) 店舗の外観・内装の商標制度による保護

近年では、企業のブランディングにおいて、店舗の外観・内装に特徴を出して、需要者に認識されることが重要であるとの意見がある。また、「コメダ珈琲店

事件」(東京地決平成 28 年 12 月 19 日)、国際的な保護状況、さらには意匠制度においても店舗外観・内装を保護対象とすることが予定されているといった事情を受けて、商標制度においても、店舗の外観・内装の商標制度による保護の必要性の検討をすることとなった。

具体的には、今後、過去の経緯も含めて、商標制度において店舗の外観・内装を保護する場合の権利範囲の特定方法等について具体的に検討を進めることとなった<sup>(21)</sup>。

## 6. 商標委員会の関わり方 ～まとめに代えて～

このように商標制度は、常に、より良い制度を目指して法改正や審査基準等の運用改定の検討がなされている。商標委員会は、日本弁理士会を代表して、商標制度小委員会や基準 WG への見解を検討し意見書を提出したり、意見交換会では意見を述べるなどして、積極的に関与している。

また、特許庁だけではなく、他の団体・機関・当会内の他の委員会とも意見交換を行っている。例えば、企業が中心となって構成されている一般社団法人日本知的財産協会(JIPA)との意見交換も毎年行われており、今年度は近く知的財産高等裁判所との意見交換も予定されている。

さらに、上記 5 (3) で述べた「店舗の外観・内装の商標制度による保護」は、上述したとおり意匠法でも保護を可能とする法改正が検討されていることから、商標委員会内の担当委員複数名と意匠委員会の担当委員複数名とが共同委員会を開催し、情報交換を行い、早期にこの制度の論点等について検討を行っている。

この他、何らかの制度改定後に、会員に有用な情報がある場合には、可及的かつ速やかに、本誌やメーリングリストによる情報提供を通じて、会員への周知を図っている。

本稿、さらには本稿に限らず、商標委員会の活動が、会員の商標実務における一助になれば幸いである。

### (参考文献)

- (1) [http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/t\\_mark\\_sinsakijunwg\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/t_mark_sinsakijunwg_menu.htm)
- (2) 竹原懋・山田朋彦, パテント, Vol.71, 2018.5, pp.96~103 (2018), 同 Vol.71, 2018.7, pp.72~80(2018)
- (3) 基準 WG 第 25 回議事録第 4 頁~第 5 頁
- (4) 基準 WG 第 25 回議事録第 8 頁
- (5) 種苗法第 4 条第 1 項第 2 号及び第 3 号
- (6) 基準 WG 第 25 回議事録第 9 頁~第 10 頁
- (7) 基準 WG 第 25 回議事録第 13 頁, 第 26 回議事録第 4 頁及び第 14 頁
- (8) 基準 WG 第 25 回議事録第 11 頁
- (9) 基準 WG 第 26 回議事録第 4 頁
- (10) 基準 WG 第 26 回議事録第 16 頁
- (11) 基準 WG 第 25 回議事録第 19 頁~第 20 頁
- (12) 基準 WG 第 25 回議事録第 22 頁, 第 26 回議事録第 5 頁
- (13) [http://www.jpo.go.jp/seido/shohyo/seido/kijun/guideline/pdf/index/sinsa\\_susumekata.pdf](http://www.jpo.go.jp/seido/shohyo/seido/kijun/guideline/pdf/index/sinsa_susumekata.pdf)
- (14) 基準 WG 第 26 回議事録第 6 頁及び第 13 頁
- (15) [https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/fast/shohyo\\_fast.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast.htm)
- (16) [http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/kami\\_form.html](http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/kami_form.html)
- (17) [http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/t\\_mark\\_seido\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/t_mark_seido_menu.htm)
- (18) 商標制度小委員会第 4 回議事録 (以下、脚注において「小委議事録」) 第 3 頁~第 5 頁
- (19) 小委議事録第 6 頁
- (20) 小委議事録第 9 頁~第 12 頁
- (21) 小委議事録第 13 頁~第 20 頁

なお、脱稿後の 2019 年 3 月 1 日に、上記 5 (1) 及び (2) で言及した内容を含む「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されている (2019 年 3 月 14 日現在)。

(原稿受領 2019. 2. 20)