



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪市中央区北浜3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

[http:// www.  
okamoto-pat.jp/](http://www.okamoto-pat.jp/)

2017 MAY / 193号

## ★ 商標審査基準第13版が施行 ★

商標審査基準第12版が施行されてちょうど1年後の本年4月1日から第13版が施行されています。実務上重要と思える改訂項目は次の通りです。

### 1. 商標法4条1項11号における改訂

4条1項11号は、実務上最も頻繁に用いられる条項の一つです。他人の先行登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用をするときには商標登録を認めない、と規定しています。

#### (A) 「他人」の取り扱い

出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることを了承している場合には、本号には該当しないという取り扱いが明記されました。

具体的には、出願人から、出願人と引用商標権者が下記(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱うことになりました。

- (1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること（例：議決権の過半数を有するとき）
- (2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること（例：議決権の過半数を有するとき）
- (3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠

上記(1)または(2)を満たすだけでは不十分であり、これに加えて、(3)の「証拠」（陳述書など）を提出する必要があることに注意が必要です。

#### (B) 取引の実情

拒絶理由通知書において他人の商標が引用されたとき、出願人は出願商標が引用商標と非類似である根拠として、取引の実情が異なる、と意見書で主張することがあります。たとえば引用商標は高価格品に使用されるものであるのに対して、出願商標は低価格品に使用されるものであり、現実に混同のおそれはない、というようなものです。今回の改訂で、そのような具体的な取引の実情は、それが「一般的・恒常的な取引の実情」である場合を除き、考慮しないことが明記されました。

#### (C) 存続期間満了後の引用商標

改訂前は、引用商標の存続期間が満了していても、満了後1年間は11号の対象となっていました。倍額納付で回復する6か月（20条3項）と、止むを得ない事情に基づく商標の回復可能期間である6か月（21条1項）を足した期間です。しかし、後者は現実にはほとんどありえないので、改定後は、倍額納付で回復する6か月を経過すれば、引用商標は消滅したものとして取り扱われます。

### 2. 「商標法の精神に反する」という拒絶理由の緩和

日本分類時代の古い商標を国際分類に書き換えたとき、1つの類だったものが複数の類に散らばってしまうことが多くありました。それらを個々に更新するのは費用が掛かるので国際分類で新規に登録しなおそうとすると、「同一商標について同一の商品・役務を指定して出願した」として「商標法の精神に反する」という拒絶理由がよく出されていました。それを解消するためにやむなく古い登録を自ら放棄登録などしていました。

今回の改訂により、出願商標と登録商標が出願単位で完全に一致している場合を除き、この拒絶理由は出されないことになりました。完全一致のときに出される拒絶理由の根拠も「商標法の精神に反する」ではなく、「商標法第3条の趣旨に反する」と変更されました。