

商標審査基準の改訂

【はじめに】

本年4月1日より、改訂された商標審査基準（第12版）が適用されています。

今回の改訂は、商標審査基準ワーキンググループでの検討やパブリックコメントの意見を踏まえて、商標法3条（識別力）を中心により具体化及び明確化する等の見直しを行うものです。商標の類似（4条関係）などについては、さらにワーキンググループで検討し、来年4月にあらためて審査基準を改訂する予定とのことです。

今回の改訂箇所はいくつもありますが、本稿では、改訂された商標審査基準で実務への影響があると思われる点について解説します。

【審査基準改訂のポイント】

特許庁の説明によると、今回の改訂のポイントは以下の通りです。¹

- (1) 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなきは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記（商標法3条1項柱書）
- (2) 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記（商標法3条1項3号）
- (3) 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としてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記（商標法3条1項6号）
- (4) 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記（商標法3条2項）
- (5) 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化（商標法4条1項6号）
- (6) その他
 - 近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更
 - 用語の統一化

¹ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/12th_kaitei_h28.htm

【実務へ影響】

以上の改訂のポイントのうち、商標実務への影響があると思われる点について、以下に説明いたします。

◆ 3条1項3号

- 1) 書籍・電子出版物の題号、録画済みのコンパクトディスク・レコードの題名、放送番組名など

旧審査基準では「ただちに特定の内容を表示する場合」には、品質を表示するため本号に該当するとしていたが、その適用がより明確になるよう、①分類・種別等²の一定の内容を明らかに認識させる場合³、②商標の著名性から実際に使用されている題号、題名等と認識するため特定の内容を認識させると認められる場合、に分けて記載しています。

⇒この改訂は、旧審査基準下での審査運用を反映して明確化したものであって、実務上の影響は少ないと考えられます。

- 2) 歌手名、音楽グループ名

旧審査基準に記載が無かったが、LADY GAGA 事件⁴を受けて、商品「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」については、「商標が需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断すると明記しました。特許庁では、LADY GAGA 事件以降、上述のような運用を行ってきましたが、その運用を基準化したものです。

⇒この改訂により、歌手名や音楽グループ名については、商標出願が拒絶される可能性があることが明確になったが、「歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている」という要件に該当するかの判断は容易でないので、引き続き、調査・出願などの対応は必要であると考えます。

² 特許庁担当官の説明では、「分類」はジャンルを意味し、「種別」は具体的内容を意味するとのことである。

³ 例えば、商標「書籍」について商標「商標法」、役務「放送番組の制作」について商標「ニュース」

⁴ 知財高裁平成 25 年 12 月 17 日（平成 25 年（行ケ）10158 号）「LADY GAGA（レディ・ガガ）は、アメリカ合衆国出身の女性歌手として、我が国を含め世界的に広く知られており、LADY GAGA の欧文字からなる本願商標に接する者は、上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる。・・・取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質（内容）を表示したものと認識する」

◆ 3条1項6号

1) 地模様

旧審査基準では、地模様は本号の規定に該当するとされていましたが、新審査基準では、「地模様と判断される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」として、地模様であっても登録可能性があることが明記されました。

これは、地模様でも識別力を有する場合もあり得るとの判決を参考にしたものです。⁵
⇒この改訂により、地模様についても、商標の調査・出願などの対応の必要性が高まったといえます。

2) キャッチフレーズ、スローガン

旧審査基準は「標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則として、本号の規定に該当するものとする。」と規定し、キャッチフレーズやスローガンは原則として拒絶することとしていました。

しかし、近年の審決や判決では、出願商標が出所識別標識ではなく商品又は役務の宣伝文句や企業理念等のみとして認識されるものは本号に該当するが、キャッチフレーズやスローガンと思われるものでも、造語等として認識できる場合には登録を認めているものが多く見られていました。

そこで、審査と審判及び裁判とのギャップを埋めるよう、「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としてみ認識される」か、「造語等としても認識できる」か、を判断基準とするよう改訂されました。

⇒実務上は、キャッチフレーズやスローガンと思われる商標の登録例も多く見られましたが、今回の改訂により、キャッチフレーズやスローガンの登録可能性が明確化されたので、これらについても商標の調査・出願などの対応の必要性が明確になったといえます。

(弁理士 中村 仁)

⁵ 東京高判平成12年1月18日（平成11年（行ケ）第156号）