

商標出願の動向及び令和5年商標法改正を踏まえた商標審査基準等の改訂について

The Trend of Trademark Applications and Revision of the Examination Guidelines for Trademarks in light of the Trademark Act amended in 2023

特許庁 特許庁 審査業務部商標課 審査業務部商標課 企画調査班 商標審査基準室

1 はじめに

本稿では、最新の商標登録出願動向及び審査処理状況、商標の普及啓発に向けた取組、並びに令和5年商標法改正を踏まえた商標審査基準等の改訂について紹介する。

2 商標出願動向及び審査処理状況

2.1 商標登録出願件数の推移

商標登録出願件数は、日本への直接出願及び国際商標登録出願のいずれも直近2年で減少し、2023年は約16万4千件となった。直近2年の減少は、①コロナ禍で一時的に増えていた分野（衛生マスク等）の出願減少、②外国からの出願減少、③個人・中小企業からの出願減少が影響していると考えられる。

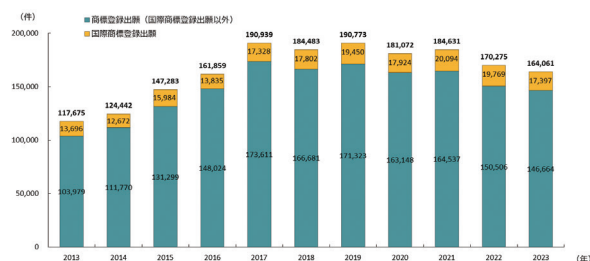


図1 商標登録出願件数の推移

2.2 審査処理状況

近年の出願増の影響により、一次審査通知までの期間（FA 期間）及び権利化までの期間（TP 期間）は2018年頃から長期化していたが、審査官増員及び審

査業務の効率化等の施策を実施し、審査期間の短縮を実現した。

2023年度の実施庁目標はFA 期間を平均5.5～7.5か月、TP 期間を平均7～9か月であったところ、それぞれ6.1か月、7.3か月となり、達成した。

2024年度の実施庁目標も同一であるところ、今後も商標審査の質の維持・向上とともに、適正な審査期間を堅持すべく、審査業務の効率化と審査体制の充実を図ることが重要であると考えている。

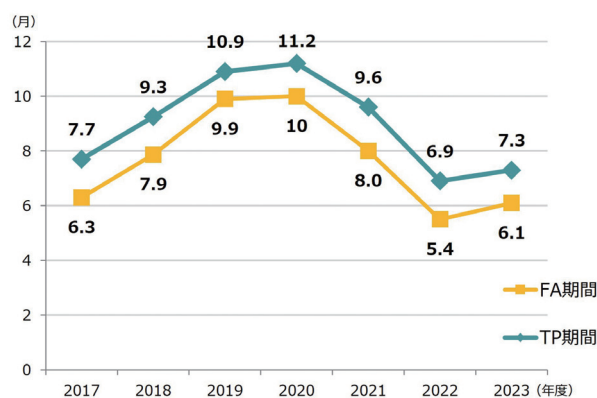


図2 商標審査の平均 FA・TP 期間の推移

2.3 属性ごとの商標登録出願の傾向

2.3.1 中小企業の出願件数の推移

内国人出願のうち、約60%が中小企業による出願となっている。なお、内外問わず日本への直接出願（国際商標登録出願は含まず）全体では、約50%を占めている。

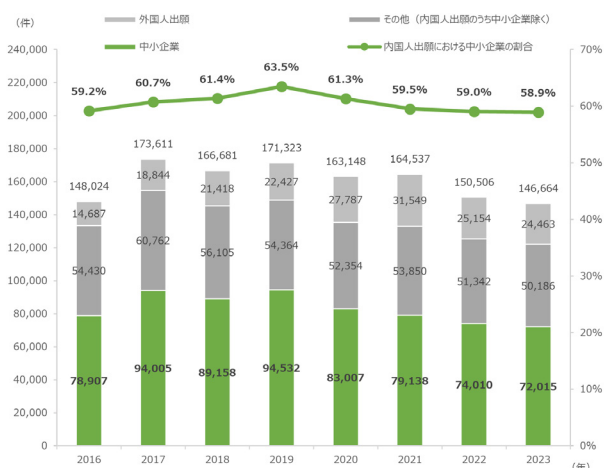


図3 中小企業の出願件数の推移

2.3.2 個人の出願件数の推移

個人による出願については、内外問わず日本への直接出願（国際商標登録出願を含まず）全体のうち、約15%を占めている。

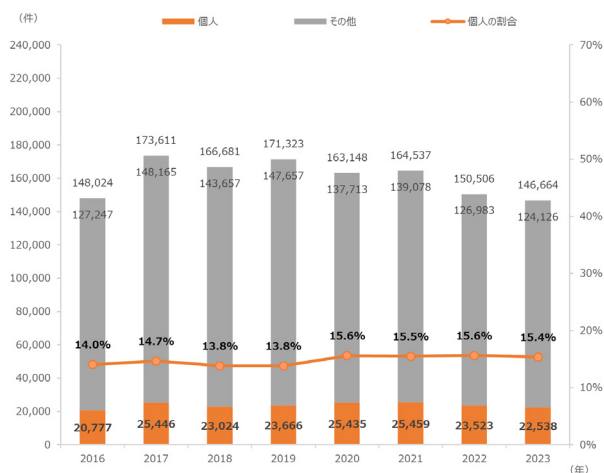


図4 個人の出願件数の推移

2.3.3 外国人からの出願件数の推移

外国人による日本への出願件数の推移は、2021年まで増加傾向にあったが、2022年に大きく減少した。2023年についても前年比で減少している。

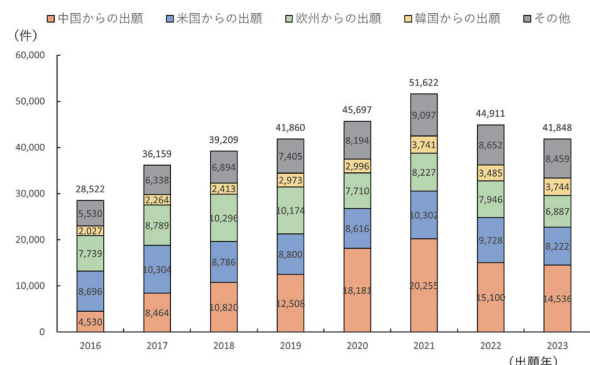


図5 外国人による日本への商標出願件数の推移

3 商標の普及啓発に向けた取組

特許庁では、2019年に「商標って、なに?」「どんな活用方法がある?」「商標権にはどんなメリットがある?」というような素朴なものから実践的なものまで、ユーザーの商標に関する疑問に分かりやすく答えるため、「事例から学ぶ 商標活用ガイド」を作成し、公表した。

このたび、5年ぶりに内容を刷新した「事例から学ぶ 商標活用ガイド2024¹⁾」を作成し、2024年3月に公表した。

前回掲載した事例とは異なる企業や団体等の事例を用いて、ビジネスにおける活用方法や権利化に関するメリット等を紹介するとともに、新たなトピックとして「商標を取っていなかったがために起きてしまったこと」などを失敗事例として紹介している。

また、商標制度の概要についても公表時点での最新情報を掲載しているため、ぜひ一読していただければ幸いです。



図6 事例から学ぶ商標活用ガイド2024

1 特許庁 HP「商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」- ビジネスやるなら、商標だ! - (2024年版)」
https://www.jpo.go.jp/support/example/trademark_guide2024.html



4 令和5年改正商標法を踏まえた 商標審査基準等の改訂

4.1 概要

令和5年第211回通常国会において、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第51号)が可決成立し、令和5年6月14日に公布された。これには、後述するコンセント制度の導入及び他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和といった商標法の改正(以下「改正商標法」という。)が含まれており、これらについては令和6年4月1日に施行されている(以下特に断らない限り、条文番号は商標法を指す。)

改正商標法に対応するため、特許庁では、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ(以下「商標審査基準WG」という。)を6回にわたって開催し、令和6年2月28日に商標審査基準〔改訂第16版〕(以下「改訂商標審査基準」という。)を公表した。

以降では、改正商標法について概観した上で、改訂商標審査基準のポイントを述べるとともに、審査における具体的な取扱いを整理した商標審査便覧についても触れることとする。

4.2 コンセント制度の導入

4.2.1 従来の制度

第4条第1項第11号は、他人の登録商標(以下「先行登録商標」という。)又はこれに類似する商標であって、当該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ものについて商標登録出願をした場合には、商標登録を受けることができない旨を規定している。

そして、コンセント制度とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認める制度のことをいう。

4.2.2 改正商標法におけるコンセント制度

改正商標法においては、第4条に第4項を新設し、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標の権利者の同意に加え、両商標の間で出所混同のおそれが生じないと認められる場合には、併存登録を認めるいわゆる「留保型コンセント制度」を導入することとした。第4条第1項第11号により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮

して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標に関する具体的な事情を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、本項を適用するものとした。

また、第4項の新設に伴い、商標登録出願が競合した場合についての規定である第8条第1項、第2項、第4項及び第5項について手当てするとともに、第6項を新設し、加えて、誤認混同防止のための担保措置についての規定である第24条の4(混同防止表示請求)及び第52条の2第1項(不正使用取消審判)について手当することとした。

商標審査基準WGでは、第4条第4項の規定中、主に「他人の承諾」や「混同を生ずるおそれがない」ことの判断方法等について審議した。改訂商標審査基準における上記判断方法等は、以下のとおりである。

・「他人の承諾」

「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要することとした。

・「混同を生ずるおそれがない」こと

(1) 「混同を生ずるおそれ」について

まず、「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号における他人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等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれのみならず、その他人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と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれをもいうと整理した。

(2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間

「混同を生ずるおそれがない」に該当するためには、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要することとした。

(3) 考慮事由

「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断することとした。なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)

であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。

- ① 両商標の類似性の程度
- ② 商標の周知度
- ③ 商標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 商標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
- ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情
- ⑨ ⑧としては、例えば、使用する商標の構成、商標の使用方法及び使用する商品等といった事項が考えられ、出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容を考慮することとした。

(4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情

「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、査定後に変動し得る事情に基づいて併存登録された場合、それら商標の使用によって、将来両商標の間に混同を生ずるおそれが否定できない。そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とする。

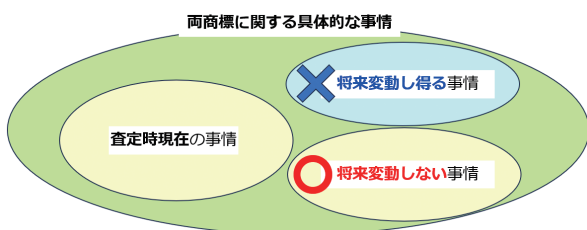


図7 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮することができる事情

例えば、下記のような場合は、その内容を考慮する。

- ① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合
出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意又はその要

約が記載された書類が提出された場合である。

- ② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合

上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合である。

(5) 混同を生ずるおそれが認められる場合

上記(1)から(4)を踏まえ審査をした結果、混同を生ずるおそれが認められるとの心証を得た場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとする。なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、追加資料の提出等を求めるものとする。

4.3 他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和

4.3.1 従来の制度

改正前の第4条第1項第8号は、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名等を含むものは、当該他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができない旨を規定していた。その趣旨は、他人の人格権（人格的利益）の保護にあるとされる。

4.3.2 改正商標法の内容

改正商標法においては、同号に規定する「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課すとともに、一定の知名度を有しない「他人の氏名」が含まれる商標登録出願について、一律、同号の対象外としてしまうと、出願に係る商標に含まれる氏名とは無関係な者による濫用的な出願が懸念されることから、出願人側の事情を考慮する規定を設けることとした。

商標審査基準WGにおいては、上記「一定の知名度の要件」及び政令に委任された出願人側の事情を考慮する要件（以下「政令要件」という。）について審議した。改訂商標審査基準における一定の知名度の要件を判断する際の留意点や政令要件の具体例等は、以下のとおりである。

(1) 一定の知名度の要件

同号の対象となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生ずる蓋然性が高い、商標を使用する特定の分野の需要者の間に広く知られている氏名としたところ、「需要者の間に広く認識されている氏名」の判断にあたっては、人格権保護の見地から、その他



人の氏名が認識されている地理的・事業的範囲を十分に考慮した上で、その商品又は役務に氏名が使用された場合に、当該他人を想起・連想し得るかどうかを留意することとした。

(2) 政令要件

政令要件は、商標法施行令第1条において、「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」(同条第1号)及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」(同条第2号)のいずれにも該当することとされた。

このうち、「相当の関連性」の判断においては、登録後は氏名が商標として使用されることに鑑み、出願商標に含まれる氏名と出願人自身又は出願人の業務との結びつきの程度を考慮することとし、例えば、出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合は、相当の関連性があるものと判断することとした。

他方で、「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」については、例えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的が、公開されている情報や情報提供等により得られた資料から認められる場合は、不正の目的があるものと判断することとした。

4.4 その他

第4条第4項の新設に伴い、同日出願の場合であってもコンセント制度によって併存登録できるようになった(第8条)ため、改訂商標審査基準においては、「承諾」や「混同のおそれがない」ことの判断方法は第4条第4項の基準を準用する旨の記載を第8条の審査基準に追記したほか、商標法施行令の条文番号の変更や国際分類の改訂等に伴う形式的事項の修正を施した。

4.5 まとめ

改正商標法を踏まえた改訂商標審査基準のポイントについて、商標審査便覧の記載等も適宜補足しつつ紹介した。

コンセント制度は、従来は第4条第1項第11号に該当し商標登録することができなかった同一又は類似する商標同士が併存することを許容する規定であるところ、第1条において、需要者の保護が謳われていることを踏

まえると、第4条第4項の適用に際しては、具体的な出所混同のおそれを適切に審査することが求められる。

また、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和についても、第4条第1項第8号に規定する「他人の氏名」に一定の知名度の要件と政令要件を課したことで、一定の知名度を有しない他人しか存在せず、かつ政令要件を満たす場合、当該他人の承諾なく商標登録することが可能になるものの、他人の人格権(人格的利益)の保護という同号の趣旨は変更されるものではない。

したがって、新設された第4条第4項及び改正後の第4条第1項第8号の適用にあたっては、改訂商標審査基準等の指針にのっとり、統一性のとれた審査の実現を目指す必要がある。

なお、改正商標法について、よくある質問をまとめた解説ページを特許庁HPに設けている。また、コンセント制度の適用によって商標登録された案件については、商標公報、国際商標公報及び特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)によって確認することが可能となる予定である。

ユーザーにとって使い勝手の良い制度を目指して、情報発信や周知活動にも引き続き注力してまいりたい。

