

第18 その他

1. 第11条第4項及び第12条第2項(出願の変更)における「査定又は審決が確定した」時について

「査定又は審決が確定した」時とは、登録査定にあっては登録査定謄本の送達があった時とする。

いわゆる精神拒絶

2. 同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合について

- (1) 同一人が同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。
- (2) 商標権者が登録商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)について同一の商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。
- (3) 商標権者が、同一の登録商標に基づき、その指定する商品又は役務がすべて同一の防護標章登録出願をしたと認められるときは、原則として、後願について「商標法第64条第1項及び第2項の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。
- (4) 防護標章の更新登録出願をすることができる期間内に防護標章登録に基づく権利を有する者から同一の登録防護標章についてその指定する商品又は役務がすべて同一の防護標章の更新登録出願があったときも、同様とする。

3. パリ条約による優先権の主張を伴う商標登録出願について

(1) 優先権主張について

以下(ア)から(ウ)の要件を満たすものと認められる場合には、優先権の主張が適正であると判断する。

(ア) 優先権主張を伴う商標登録出願の出願人が、商標法第13条第1項で準用する特許法第43条第2項の規定により提出された証明書類等(以下「優先権証明書類等」という。)に示された出願人と同一人又はその承継人であること(パリ条約4条A(1))

(イ) 優先権主張を伴う商標登録出願の願書に記載された商標と、優先権証明書類等に記載された商標が一致すること

(ウ) 優先権主張を伴う商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の全部又は一部が

優先権証明書類等に示された指定商品又は指定役務に含まれていること

(2) 優先権主張を伴う商標登録出願の効果について

優先権の主張が適正であると認められるときは、以下の規定の適用にあたり、当該商標登録出願が第一国出願の時にされたものとして取り扱う（以下この第一国出願の日を「優先日」という。）。

(ア) 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)

(イ) 第8条(先願)

また、第4条第3項の規定における「商標登録出願の時」は、優先日で判断する。

(ア) 第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称)

(イ) 第4条第1項第10号(他人の周知商標)

(ウ) 第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)

(エ) 第4条第1項第17号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示)

(オ) 第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)

商標審査便覧

41. 01

商標法第3条の趣旨に反する場合の審査運用について

商標審査基準 第18 その他

2. 同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標又は標章を出願した場合について

(1) 同一人が同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する。」との拒絶の理由を通知するものとする。

(2) 商標権者が登録商標と同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について同一の商品又は役務を指定して商標登録出願したときも、同様とする。

上記基準における、本願商標に係る指定商品又は指定役務が、引用する先願未登録商標又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務と「同一の指定商品又は指定役務」であるかは、次のとおり判断する（アルファベットの大文字は包括表示を、小文字は個別表示（大文字で表したものに包含される表示）を表す）。

1. 「同一の指定商品又は指定役務」と判断する場合

指定商品又は指定役務の表示が同一であれば、「同一の指定商品又は指定役務」とであると推定して判断する。

(1) 本願に係る指定商品又は指定役務と引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とがすべて同一である場合。

本願の指定商品・役務		引用の指定商品・役務
A, B, C	=====	A, B, C
A, b, c	=====	A, b, c
a, b	=====	a, b

(2) 本願に係る指定商品又は指定役務が引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務に含まれている場合（概念的に含まれている場合は除く）。

本願の指定商品・役務	引用の指定商品・役務
------------	------------

A, B

A, b

c

A, B, C

A, b, c

a, b, c

(解説)

(2) は、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務の一部を指定して新たに出願したものである。このような場合には、後願のような新たな出願をしなくとも、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務から不要な指定商品又は指定役務を放棄すれば同様の結果が得られるため、「同一の指定商品又は指定役務」とであると判断する。

2. 「同一の指定商品又は指定役務」とであると判断しない場合

本願の指定商品・役務

引用の指定商品・役務

A, B

B, C

a, b

b, c

a (ボールペン)

A (筆記具)

A (筆記具)

a (ボールペン)

A, B, C

A, B

a, b

b

(解説)

本願に係る指定商品又は指定役務のうちの一部が引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一である場合、引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務が包括表示であり、本願に係る指定商品又は指定役務がそれに含まれる個別表示の場合には、「同一の指定商品又は指定役務」とは判断しない。

3. 指定商品又は指定役務が実質的に異なると判断できる場合について

1. に該当する場合であっても、出願人から、本願の指定商品又は指定役務が、先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とは国際分類の版が異なること等により、実質的に商品・役務の内容が相違するとの主張がなされ、その事実が認められる場合には、「同一の指定商品又は指定役務」とであるとの推定が覆ったものとして判断できるため、当該拒絶理由は解消する。