

意見書

平成 24 年 8 月 17 日

〒100-8915

東京都千代田区霞が関3-4-3

特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 御中

日本弁理士会 商標委員会

第1委員会委員長 本多 敬子

第2委員会委員長 石井 茂樹



【商標審査基準改正案に対する意見】

日本弁理士会商標委員会より、「商標審査基準改正案」に対して、下記のとおり意見を提出いたしますので、よろしくご検討をお願いいたします。

1. 意見の内容

- (1) 改正案第3条第1項第6号「新設5」において、事業者の設立地等の地理的名称について、原則として、本号の規定に該当するとしているが、これらが自他商品（役務）の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないとする理由が明確でないので、再検討すべきである。
- (2) 改正案第3条第1項第6号「新設5」において、説得力のある具体例を記載すべきである。
- (3) 改正案第3条第1項第6号「新設9」は、文章を修正すべきである。

2. 理由

(1)について

改正案第3条第1項第6号「新設5」において、事業者の設立地等の国内外の地理的名称を表示する商標又は事業者の設立地等として一般に認識される国内外の地理的名称を表示する商標は、第3条第1項第3号の規定に該当しない場合であっても、原則として、本号の規定に該当するとしている。

その理由として、「事業者の設立地等として多くの場合にすでに一般的に使用されるいは将来必ず一般的に使用されるものであることを踏まえ」（新設5）、また、「事

業者の設立地・事業所の所在地や仕向け地等の地理的名称は、前記例1及び例2のように、広告や取引書類等にも使用され得ることを踏まえると、商標としての機能を果たし得ない」（「国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱いについて（案）」7頁）とある。

事業者の設立地や事業所の所在地を、単に設立地や所在地を表示する地理的名称として広告や取引書類等に表示しても、それらが自他商品（役務）の識別標識としての表示ではないのはその通りである。しかし、設立地や所在地としての普通の表示方法ではなく、より目立つような態様で使用する場合には、商標としての機能を発揮する場合もあると考えられる。

つまり、事業者の設立地等の国内外の地理的名称であっても、その使用態様によって商標として機能するか否かが決まると考えられるのである。

そうであれば、事業者の設立地等の国内外の地理的名称を表示する商標又は事業者の設立地等として一般に認識される国内外の地理的名称を表示する商標だからといって、原則として、第3条第1項第6号に該当するというのは適当でない。

したがって、改正案第3条第1項第6号「新設5」は、理由を含めて、再検討すべきと考える。

(2)について

事業者の設立地等の国内外の地理的名称を表示する商標等を、第3条第1項第6号に該当するとして拒絶するという取扱いは、現行の審査基準にはないものであり、その根拠、必要性についての理解が容易とは思われない。

したがって、その根拠、必要性を容易に理解できるような具体例を記載して説明すべきである。

なお、「国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱いについて（案）」6頁に、事業者の設立地・事務所の所在地に該当する「例1」、仕向け地に該当する「例2」が記載されているが、上述のように、事業者の設立地等の国内外の地理的名称であっても、その使用態様によって商標として機能するか否かが決まると考えられるのであって、例1及び例2の場合も、使用態様によっては自他商品役務の識別標識として機能を果たすといえる場合もあるのだから、具体例として適当とは思われない。

(3)について

現行の取扱いを明確にするという意図であり、内容としては問題ないとする。

しかしながら、第3条第1項第6号は自他商品（役務）の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない商標についての規定であるのだから、使用により識別力を獲得した商標が本号に該当しないことは当然であって、「本号の規定に該当しないもの

とする。」とするのではなく、「本号の規定には該当しない。」のように記載すべきと考
える。

※ 本意見の内容に関するお問い合わせは、下記の意見等連絡先までお願い申
し上げます。

記

[担 当 者]日本弁理士会 事業部 業務国際課 花田 茜
[住 所] 〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目四番二号
[電 話 番 号] 03-3519-2307
[FAX番号]03-3581-9188
[電子メール]a.hanada-jpaa@nifty.com

以上