



自己の登録商標と同一の商標について、その登録商標の指定商品と同一の商品を指定して後に出願すると、以前はいわゆる精神拒絶により登録されませんでした。近年運用が変更され登録されるケースもあると聞きました。自己の登録商標と同一の商標を新たに出願したとき、どのようなものが拒絶されるのか教えてください。

(福井県 S. F)



1. 精神拒絶について

いわゆる「精神拒絶」とは、同一人が自己の登録商標（または出願商標、以下同じ）と同一の商標を、その登録商標の指定商品または役務と同一の商品または役務を指定して後に出願した場合に、その登録を拒絶する審査運用を指します。精神拒絶は、商標法上の拒絶理由（15条）に明確な規定が存在しないものの、商標審査基準の巻末の「第18その他」の項に規定が設けられ、審査の運用で拒絶されているものです。

2. 従前の運用

旧審査基準（第12版）では、自己の登録商標と同一の商標について同一の商品または役務を指定して後に出願した場合、原則として、後願について「商標法制定の趣旨に反する」との理由により拒絶する旨規定されていました。しかしながら、「同一の商品または役務」の範囲が明確でなかったため、①指定商品が完全同一の場合の他に②同一の指定商品の一部を含む場合（先登録の指定商品A、B 後願の指定商品A、B、C）、③上位概念の指定商品を含む場合（先登録の指定商品 a 後

願の指定商品 A（Aはaの上位概念）——に精神拒絶が適用されるのか不明確であり、運用が統一されていない実情がありました。

3. 改訂審査基準（第13版）

平成29（2017）年4月1日より適用が開始された「商標審査基準（改訂第13版）」において、精神拒絶に関する部分がおおむね以下のように改訂され、その適用範囲が明確となりました（現行の第14版も同じです）。

【改訂後（第18その他 2.）】

同一人が、同一の指定商品等に係る同一の商標を出願した場合において、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、その指定する商品等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、原則として、後願について「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶理由を通知するものとする。

本改訂により、（1）同一の商標の範囲に縮尺が異なる商標を含むこと、（2）後願の指定商品が先登録とすべて同一の場合に精神拒絶を適用されること、（3）本規定に違反した場合は「商標法制定の趣旨に反する」では

なく「商標法第3条の趣旨に反する」として拒絶すること——が明記されました。

商標審査便覧（41.01）には、より具体的な精神拒絶の適用範囲が示されています。概略は以下のとおり（Aはaの上位概念）。

① 指定商品が完全同一の場合

先登録の指定商品 A

後願の指定商品 A

* 法3条の趣旨に反するとして拒絶

② 指定商品が一部同一の場合

先登録の指定商品 A、B、C、D

後願の指定商品 B、C

* 法3条の趣旨に反するとして拒絶

先登録の指定商品 A、B

後願の指定商品 B、C、D

* 法3条の趣旨に反しない（適用外）

③ 指定商品が上位・下位概念の場合

先登録の指定商品 a

後願の指定商品 A

先登録の指定商品 A

後願の指定商品 a

* 法3条の趣旨に反しない（適用外）

これにより、同一商標について、指定商品を追加して新たに出願しやすくなるため、企業の商標権管理にとって非常に有益な改訂といえます。